

I brevetti in Cina. Aspetti sostanziali e procedurali.

Al mio babbo ed al mio
fratello.
Ed a tutti coloro che nella
vita hanno imparato a
rialzarsi.

INDICE

INTRODUZIONE.....	p.6
-------------------	-----

CAPITOLO I

FONTI INTERNAZIONALI

1. La modernizzazione cinese e le conseguenze giuridiche dell'adesione all'OMC.....	p.11
2. L'individuazione dei trattati internazionali ed analisi della Convenzione di Parigi in materia brevettuale.	p.18
3. Le intese bilaterali.....	p.23
3.1. Gli accordi in materia di IP tra la Cina e la Nuova Zelanda.....	p.24
3.2. Le intese tra la Cina e l'Australia sulla protezione dell'IP.....	p.26
3.3. Gli Accordi Sino-europei: in particolare le relazioni con l'Italia.....	p.27
3.4. I rapporti U.S.A.-Cina: una collaborazione difficile...	p.32
3.5. La preferenza cinese per gli accordi bilaterali: una ragione storico-culturale.....	p.35

CAPITOLO II

IL PANORAMA STORICO-ECONOMICO CINESE CHE HA PORTATO ALLA TUTELA DEI DIRITTI IN MATERIA DI BREVETTI

1. Il nuovo scenario economico cinese..... p.37
2. Breve analisi della politica interna che ha portato
all'emanazione della legge brevetti del 1984 e il panorama
normativo nazionale..... p.43

CAPITOLO III

SISTEMA DELLE FONTI NELL'ORDINAMENTO CINESE

1. Un ordinamento originale e complesso: norme primarie e
secondarie..... p.49
 - 1.1. La gerarchia delle fonti in Cina e la funzione
legislativa..... p.53
 - 1.2. Norme centrali e locali: una realta' territoriale
articolata..... p.58
 2. La giurisprudenza e il ruolo della Corte suprema..... p.60
 - 2.1 Le interpretazioni della Corte suprema.....p.66
- Nuove prospettive nell'attivit  giurisdizionale cinese in tema
di propriet  intellettuale:

2.1.1. Action Plan 2011.....	p.69
2.1.2. Il “white paper 2013 on intellectual property rights” della Corte suprema.....	p.72

CAPITOLO IV

ANALISI DELLA NORMATIVA BREVETTI DOPO LA RIFORMA DEL 2008

1. Principi generali e diritti della legge brevetti 2008.....	p.75
2. La classificazione delle invenzioni.....	p.83
3. I requisiti per la brevettabilità di invenzioni e modelli di utilità.....	p.85
4. Le autorità competenti.....	p.91
5. La procedura di brevettazione.....	p.93
6. L’esame ed l’approvazione della domanda di brevetto.....	p.97
7.1. La procedura d’invalidazione del brevetto.....	p.101
7.2. Il riesame giudiziale della decisione emessa dal PRB.....	p.105
8. La cessione e la licenza del brevetto.....	p.106
8.1. La licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto.....	p.107
8.2. Le procedure d’esame e le decisioni inerenti la licenza obbligatoria.....	p. 110

9.1. La domanda per brevetto internazionale.....	p.116
9.2. I termini e le modifiche per il brevetto internazionale:.....	p.120

CAPITOLO V

LE PROCEDURE DI TUTELA DEL BREVETTO

1.1. Eccezioni alla violazione del brevetto.....	p.124
1.2. Le importazioni parallele e “l’Eccezione Bolar”: cenni sul brevetto cinese in campo farmaceutico.....	p.125
2.1. Il procedimento amministrativo.....	p.129
2.1.1. La protezione dei diritti di PI durante le fiere.....	p.134
3.1. La tutela in via giudiziaria: le corti competenti.....	p.137
3.2. Le misure cautelari: l’inibitoria e la conservazione della prova.....	p.139
3.3 Il risarcimento dei danni.....	p.142
4. La tutela giudiziaria degli atti amministrativi.....	p.145
5. Alcuni casi di violazione dei diritti di brevetto nella prassi giudiziaria.....	p.147
6. Conclusioni: tra tutela giudiziaria e tutela amministrativa, esiste una via preferibile?.....	p.153

BIBLIOGRAFIA.....	p.157
-------------------	-------

SITOGRAFIA.....	p.161
-----------------	-------

RINGRAZIAMENTI	
----------------	--

INTRODUZIONE

Sono trascorsi trentacinque anni da quando la Repubblica Popolare Cinese decise di rivoluzionare il corso della propria storia e dare avvio a profonde riforme economiche e giuridiche. La politica delle “porta aperta” di Deng Xiaoping segnò l’alba di questa nuova era, dove l’iniziativa economica privata mosse i primi passi. In questa metamorfosi della cultura cinese, il tema dei diritti di proprietà intellettuale si colloca in prima linea e si snoda attraverso atti normativi primari e secondari che cercano di tutelare le imprese che si affacciano sul mercato cinese. Il timore evidenziato dagli investitori stranieri di operare sulla piattaforma commerciale cinese era tanto alto da scoraggiare molte iniziative, infatti benchè già nei primi anni ottanta fossero previste leggi in materia di marchi e brevetti, queste rimanevano per lo più indicazioni isolate, prive di concreta possibilità applicativa. Le prime corti che si occuparono dei casi in materia di IP non erano tecnicamente preparate e davano risoluzioni ben lontane dagli standard occidentali. La questione di fondo era che i paesi Occidentali, con un’economia ed una cultura giuridica ampiamente sviluppata nei secoli precedenti, pretendevano che chiunque partecipasse al loro “circolo” si dotasse di strumenti idonei -giuridici e non- che gli permettessero di elevarsi ai loro standard. Vi è la pretesa ancora oggi da parte di alcuni, di interagire con un diritto conosciuto e simile al proprio, non valutando la diversità come elemento costruttivo invece che come fattore di perdita. La Cina ci

propone caratteristiche peculiari, che vanno dalla complessa articolazione del sistema delle fonti nazionali e degli apparati istituzionali passando per la dimensione linguistica, e che richiedono uno sforzo maggiore per essere comprese. Il sistema giuridico cinese si origina dalla compresenza nell'ordinamento dei principi di origine sovietica, di quelli della tradizione confuciana, nonché dalle influenze occidentali. La difficoltà di rapportarsi fino a qualche decina di anni fa con questa realtà è probabilmente dovuta al riconoscimento del fatto che il mondo cinese ha un'identità forte che è in grado di adattarsi agli stimoli esterni senza però mai perdere la propria tradizione. Del resto, se così non fosse, la Cina sarebbe crollata sotto il peso delle pressioni internazionali, le quali hanno creato spesso e volentieri lacerazioni interne senza mai però distruggere la società in sé. La pietra miliare di questo percorso evolutivo è sicuramente l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio che ha elevato "la dignità scientifica" della Cina con nuove leggi e nuovi regolamenti attuativi in materia di proprietà intellettuale. Oggi la Repubblica Popolare Cinese è un operatore economico internazionale che ha consolidato intese bilaterali e multilaterali per la cooperazione in materia di PI con oltre 40 paesi dell'America, dell'Africa dell'Asia, dell'Europa e dell'Oceania. Inoltre questa nazione ha condiviso le proprie esperienze in materia di PI con i Paesi in via di sviluppo, cercando di essere per loro un modello a cui ispirarsi e passando perciò da essere un mero ricettore ad un vero e

proprio paese esportatore di regole e procedure di cooperazione ed assistenza in questo settore.

Sulla base di questa premessa verrà sviluppato il seguente elaborato che si propone nel primo capitolo di andare ad analizzare quali siano i trattati bilaterali e multilaterali a cui la Cina ha aderito in materia di IP. Particolare attenzione verrà riservata al percorso evolutivo che ha portato la Repubblica Popolare Cinese all'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e le conseguenze giuridiche derivate con questo nuovo impegno; ed ai principi, derivanti dalla Convenzione di Parigi di cui la Cina è divenuta parte dal 1984, che si sono profusi all'interno della disciplina giuridica cinese.

Il capitolo secondo invece atterrà ad una prima panoramica sullo scenario economico e politico interno al paese, che ha portato il governo ad emanare la prima legge in materia di brevetti nel 1984.

Nel terzo capitolo verrà esposto il sistema delle fonti dell'ordinamento cinese con le problematiche attinenti alla vastità territoriale ed all'intreccio tra norme primarie e secondarie dovuto al bisogno di rendere effettive le leggi in tutto il territorio nazionale. Gli ultimi paragrafi saranno invece dedicati alla storia della giurisprudenza in Cina ed al ruolo sempre più penetrante della Corte suprema in materia di proprietà intellettuale.

All'interno del quarto capitolo verrà introdotta l'ultima riforma della legge brevetti del 2008. Partendo da un'esposizione dei principi generali che permeano l'intera normativa, si tratterà in

seconda battuta dei requisiti per la brevettabilità di invenzioni e modelli di utilità e del novero di autorità competenti in materia, finendo la dissertazione con l'analisi delle procedure per l'esame, il riesame e l'invalidazione del diritto di brevetto.

Il capitolo quinto concluderà l'esposizione con l'individuazione dei rimedi procedurali in caso di violazione del brevetto. In primo luogo saranno individuate le eccezioni alla violazione del brevetto, e poi verrà elaborato un quadro circa i possibili rimedi a disposizione del soggetto leso. Successivamente l'attenzione sarà rivolta a quale sia il rimedio migliore tra la via giudiziaria e quella amministrativa in caso di lesione del diritto di brevetto, attraverso l'analisi di due casi pratici, uno riguardante il Viagra e l'altro un farmaco per la pressione.

CAPITOLO I

FONTI INTERNAZIONALI

Sommario: 1. La modernizzazione cinese e le conseguenze giuridiche dell'adesione all'OMC.– 2. L'individuazione dei trattati internazionali ed analisi della Convenzione di Parigi in materia brevettuale.– 3. Le intese bilaterali.– 3.1. Gli accordi in materia di IP tra la Cina e la Nuova Zelanda.– 3.2. Le intese tra la Cina e l'Australia sulla protezione dell'IP.– 3.3. Gli Accordi Sino-europei: in particolare le relazioni con l'Italia.– 3.4. I rapporti U.S.A.-Cina: una collaborazione difficile.– 3.5. La preferenza cinese per gli accordi bilaterali: una ragione storico-culturale.–

1. La modernizzazione cinese e le conseguenze giuridiche dell'adesione all'OMC.

Al tramonto dell'epoca maoista in Cina non era ancora riconosciuto il diritto di proprietà privata dei mezzi di produzione né tanto meno il diritto al riconoscimento della proprietà intellettuale in materia di marchi, brevetti e diritti d'autore.

In alcuni momenti di radicalismo ideologico particolarmente forte, come in piena Rivoluzione culturale, persino la stessa

idea di ottenere gratificazione morale per i titolari di queste opere fu criticata come reazionaria¹.

A partire dal 1979, dopo l'avvio della riforma economica post-maoista e della c.d. "politica di apertura" fu gradualmente accolta l'iniziativa economica privata e su questa scia vennero introdotte le prime leggi sulla concorrenza e il mercato.

Iniziò così un lento processo che portò la Repubblica Popolare Cinese ad acquisire lo status di membro osservatore del GATT e nel 1986 a presentare formale domanda di adesione all'accordo stesso².

1 Renzo Cavalieri, *l'adesione della Cina alla WTO: implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 60.

2 Possiamo parlare di "processo di reintegrazione" poichè la Cina era stata una delle nazioni fondatrici del sistema multilaterale di regolamentazione degli scambi internazionali facente riferimento al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), avendo sottoscritto già nel 1947 il protocollo di applicazione provvisoria dell'accordo ed essendone divenuta parte contraente sin dal maggio 1948. L'avvento al potere delle forze comuniste nel 1949 e la proclamazione della formazione della Repubblica Popolare Cinese indussero il governo nazionalista, che nel frattempo si era insediato sull'isola di Taiwan, a recedere dal GATT. Nel 1965 Taiwan ottenne lo status di membro osservatore del GATT, successivamente però l'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione ONU 2758 (XXVI) gli revocò lo status, riconoscendo il governo comunista di Pechino quale unico legittimo rappresentante della Cina in seno all'ONU. Nel 1971 le parti contraenti posero termine alla partecipazione di Taiwan ai lavori del GATT in qualità di osservatore. Per approfondimenti si veda Picone, Ligustro, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p.58 ss.

Il 4 Marzo del 1987 venne istituito nell'ambito dell'accordo un gruppo di lavoro (c.d. *working party*) per la negoziazione e la redazione del protocollo di adesione. Negli anni successivi la RPC partecipò come osservatore ai negoziati dell'Uruguay Round del GATT e a quelli sull'istituzione della WTO.³

I lavori del *working party* procedettero con difficoltà, negli anni novanta il gruppo di lavoro produsse due bozze di protocollo⁴ che tuttavia presentavano punti di disaccordo tra la Cina e gli altri stati membri. Il punto di svolta possiamo rinvenirlo nel raggiungimento di due importanti intese bilaterali, la prima con e gli Stati Uniti formalizzata il 15 Novembre 1999 e la seconda con l'Unione Europea il 19 Maggio del 2000. La conclusione del processo di adesione è stata sancita dall'adozione del protocollo⁵ il 10 Novembre 2001 a Doha (Qatar), da parte della quarta conferenza ministeriale della WTO in conformità all'art.XIII, 2 dell'accordo costitutivo, che venne sottoscritto dalla Cina il giorno successivo.⁶ L'adesione della Cina alla

3 Renzo Cavalieri, l'adesione della Cina alla WTO, op.cit. p. 10.

4 La prima bozza di protocollo elaborata dal working party fu adottata il 20 Dicembre 1994. Lo scopo prefisso era il raggiungimento di un'intesa prima del 1 Gennaio 1995, data di entrata in vigore dell' accordo wto. La seconda bozza di protocollo fu redatta Marzo 1997.

5 Per il testo completo del protocollo consultare il sito http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm 02/06/2014.

6 Renzo Cavalieri, l'adesione della Cina alla WTO, op. cit. p. 11 e ss.

WTO era ormai inevitabile⁷ ed ha generato un ampio dibattito tra coloro che ne sostenevano l'adesione e coloro che la criticavano⁸, ma al di là delle opinioni in questione è doveroso sottolineare quali siano state le implicazioni giuridiche dell'adesione. Infatti la Cina per poter aderire alla WTO ha assunto una serie di impegni riassunti all'art. 342 del *working party report* (WPR), che viene incorporato nel Protocollo quale parte integrante. Quest'ultimo è un documento abbastanza sintetico che deve essere letto contestualmente agli accordi allegati alla WTO in materia di protezione della proprietà intellettuale, il cosiddetto "Accordo TRIPS" (*Agreement on trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Gli impegni, molteplici ed eterogenei, sono stati suddivisi in 4

7 Le ragioni che hanno spinto la Cina all'adesione della WTO sono sostanzialmente due: in primo luogo la Cina nel 2000 era il settimo paese esportatore e l'ottavo importatore al mondo ed era paradossale che continuasse ad essere esclusa dalla WTO finendo per minare la credibilità della stessa come istituzione globale. In secondo luogo l'ammissione della Cina era il risultato del riconoscimento nei suoi confronti dei progressi portati avanti in materia di proprietà privata e commercio nonché dello sforzo per l'adattamento delle istituzioni economiche e delle loro regole agli standard internazionali. Per approfondimenti vedi Cavalieri opera citata note precedenti.

8 Nella logica di tutti i paesi in via di sviluppo l'apertura della Cina al mercato poteva costituire una minaccia per diversi settori produttivi. Infatti insieme agli indiscussi effetti positivi circa le nuove opportunità per le imprese esportatrici e le garanzie per gli investitori esteri, sono da tenere in considerazione gli effetti negativi per lo più di difficile previsione nei settori più arretrati dell'economia cinese.

categorie principali, una delle quali proprio relativa alla proprietà intellettuale. Adeguandosi a ciò, il legislatore ha riformato la materia dei brevetti il 25 Agosto 2000⁹, e sono stati introdotti all'interno del sistema giuridico cinese una serie di principi fondamentali quali, l'uniformità normativa, la trasparenza, la parità di trattamento e il controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione, che erano sconosciuti al diritto cinese¹⁰. Peraltro, non possiamo non far notare che gli

⁹ Il suo regolamento di attuazione è stato emanato il 15 Giugno 2001 e poi successivamente modificato il 28 Dicembre 2002.

¹⁰ L'impegno all'uniformità normativa è stato assunto con il protocollo I,2,A; consiste in una applicazione "uniforme, univoca, imparziale e ragionevole" delle regole che disciplinano il commercio con l'estero sull'intero territorio nazionale; mentre la trasparenza, assunta con il protocollo, I,2,C, si traduce nel rendere disponibili in una delle lingue ufficiali della WTO (inglese, francese, spagnolo) entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore atti normativi inerenti anche alla proprietà intellettuale, ed ad applicare solamente gli atti che siano stati pubblicati e resi disponibili a cittadini ed imprese degli altri stati membri. La Cina ha poi convenuto di istituire una singola gazzetta ufficiale dedicata alla pubblicazione dei suddetti atti. Il controllo giurisdizionale sancito nel protocollo, I,2,D, impegna la Cina a far sì che i tribunali siano "imparziali ed indipendenti" dagli organi amministrativi i cui atti siano sottoposti al loro giudizio, e che non abbiano alcun "interesse sostanziale" circa l'esito delle controversie. Infine l'impegno cinese alla non discriminazione previsto nel protocollo, I,3, si esplica nel garantire ai cittadini stranieri ed alle imprese estere, nonché per espressa specificazione delle imprese ad investimento estero in Cina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini ed alle imprese nazionali. Per un approfondimento si veda Cavalieri, l'adesione della Cina alla WTO, op. cit. p. 16-36.

stati membri della WTO, capendo l'ampiezza del compito del governo cinese per adeguarsi ai requisiti dell'organizzazione, hanno accettato in via eccezionale l'adesione del paese all'organizzazione prima che l'adeguamento fosse completato. Questo è il frutto di una precisa scelta politica, dato che i negoziati duravano ormai da 15 anni, si era deciso di non voler attendere ancora ulteriori riforme nel contesto interno cinese. Per queste ragioni gli Stati Uniti, forti del sostegno europeo hanno proposto di inserire la c.d. "clausola precauzionale" nei confronti della Cina, la quale prevede un meccanismo transitorio di revisione (*Transitional Review Mechanism, TRM*). Si è previsto con tale strumento la formazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti degli stati membri della WTO, con l'obiettivo di vigilare sulle riforme giuridiche in atto in Cina nei settori del commercio, per verificare la trasparenza del sistema interno cinese. Le riunioni sono state previste durante i primi 8 anni di adesione della Cina e si sono concluse con una valutazione del lavoro svolto. Al governo cinese era richiesto di fornire informazioni dettagliate sulla politiche economiche, sugli scambi e sulla proprietà intellettuale.

Tutti gli stati che aderiscono alla WTO hanno un generale obbligo di notifica di tutte queste informazioni, e sono stati previsti 16 organi sussidiari ad hoc, con una competenza specifica per materia ed ai quali prendono parte tutti gli stati membri. Il consiglio generale della WTO poi, con cadenza annuale svolge una valutazione complessiva. Le informazioni provenienti dal TRM, non sono sostitutive bensì integrative

alle suddette, e servono a garantire gli altri stati membri attraverso ulteriori chiarimenti da parte del governo cinese.

Il problema che si è posto però è stata la percezione discriminatoria di questo strumento da parte delle autorità cinesi, che si sono dimostrate nei primi anni poco collaborative nella raccolta e trasmissione dei dati. Dal punto di vista giuridico, anche lo studioso Farah afferma che “le lamentele cinesi non trovano fondamento¹¹”; infatti le trattative che portano all’adesione di uno stato alla WTO molto spesso recano con sé ulteriori obblighi oltre a quelli previsti dagli accordi multilaterali. Inoltre il protocollo di adesione ha lasciato un certo margine di discrezionalità alla Cina non definendo tutte le regole procedurali.

Le conseguenze di tutto ciò sono state un privilegiare da parte degli stati negoziati bilaterali con la Cina, la quale ha risposto con un comportamento particolarmente disponibile a questo tipo di approccio. Ecco che è opportuno analizzare meglio le intese bilaterali che ha stipulato la Cina e le motivazioni che sottostanno dietro alla volontà di delegittimare gli accordi multilaterali.¹²

Possiamo concludere dunque che l’adesione all’OMC è il fondamento della riforma in materia brevetti del 2001. Questa tappa costituisce una pietra miliare nella storia giuridica cinese,

¹¹ Farah, L’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto, in : mondo cinese n. 124, luglio-settembre 2005. 02/06/2014

¹² Si veda nota precedente.

poichè essa è così divenuta membro della comunità economica internazionale.

2. L'individuazione dei trattati internazionali ed analisi della Convenzione di Parigi in materia brevettuale.

La modernizzazione della Cina è stato il frutto sia di un'evoluzione giuridica interna spontanea, dovuta alla volontà di aumentare la propria competitività, ma anche e soprattutto di un adattamento della normativa cinese all'accumularsi degli impegni assunti sul piano internazionale¹³. Percorrendo le tappe di questa evoluzione vediamo che la Cina aderì a numerosi trattati ed alle organizzazioni in tema di protezione della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda i trattati ricordiamo in particolare l'adesione alla Convenzione di Unione di Parigi nel 1985 (CUP)¹⁴. I principi a cui essa è improntata sono quelli

¹³ Cavalieri, l'adesione della Cina alla WTO, op.cit. p. 61.

¹⁴ Gli Stati che originariamente hanno firmato la Convenzione sono Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, San Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. Attualmente conta 173 Stati contraenti. Essa fu firmata il 20 Marzo del 1883, concerne le invenzioni, i marchi, i disegni industriali, i modelli di utilità, i trade names, le indicazioni geografiche e la repressione della concorrenza sleale, ed è definita come l'emblema del successo della diplomazia internazionale poiché ha disciplinato un settore che fino ad allora era regolato da leggi nazionali ed accordi bilaterali. Picone, "il diritto dell'OMC". Il testo è stato successivamente oggetto di revisioni: a Bruxelles 14 dicembre 1900, a

del trattamento nazionale e di assimilazione, disciplinati rispettivamente agli articoli 2 e 3 della stessa, ed il principio di priorità unionista di cui all'art 4. Per quanto riguarda il principio del trattamento nazionale, ogni stato aderente alla convenzione deve garantire ai cittadini degli altri stati contraenti gli stessi vantaggi per la protezione della proprietà industriale riconosciuti ai propri cittadini fatti salvi i diritti previsti dalla presente convenzione¹⁵. Al secondo comma dell'art 2 si sottolinea poi che “nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale”. Tuttavia per il suddetto principio di cui all'art 3 “sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione anche quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione”. Il diritto di priorità concerne invece che il soggetto che per primo richieda in uno degli stati dell'unione la protezione in materia di PI prevista dalla stessa convenzione disponga di un certo lasso di tempo, che per i brevetti è di 12 mesi, perchè gli sia riconosciuta la

Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967. La Cina ha aderito alla Convenzione il 19 dicembre 1984. La stessa è entrata in vigore il 19 marzo 1985.

15 Per il testo completo si veda il sito <http://www.unipi.it/ricerca/applicata/brevetti/11.rtf>.

tutela richiesta anche negli altri stati contraenti. Le ulteriori domande quindi si considerano come se fossero state depositate nello stesso giorno della prima e gli verrà riconosciuta priorità su qualunque richiesta depositata da terzi per la stessa esclusiva¹⁶, fatti sempre salvi “i diritti dei terzi acquisiti anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità,” e che “sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell’unione”¹⁷.

Nonostante la convenzione di Parigi costituisca un punto di riferimento per le convenzioni successive, presenta numerose lacune sotto il profilo della tutela sostanziale poichè gli stati non erano obbligati ad armonizzare le leggi in materia di PI, ed inoltre mancava da una parte un sistema sanzionatorio per coloro che violavano gli obblighi e dall’altra un meccanismo obbligatorio di risoluzione delle controversie.¹⁸ Anche sotto il profilo procedurale si denota l’assenza di disciplina. I redattori della convenzione consci di queste mancanze, pensavano

¹⁶ Picone, Diritto dell’OMC, op. cit. p. 398

¹⁷ Si veda art 4 lett B) sito <http://www.unipi.it/ricerca/applicata/brevetti/111.rtf>

¹⁸ L’art 28 della convenzione infatti stabilisce che gli stati contraenti per le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione della presente convenzione possono adire alla Corte Internazionale di Giustizia; ma al 2 comma si stabilisce una deroga poichè “ogni paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1 non sono applicabili.”

tuttavia di poter scongiurare ogni discriminazione in virtù dei principi del trattamento nazionale e di assimilazione.

In ordine di tempo ricordiamo poi l'adesione della Cina alla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) del 2 Dicembre del 1960¹⁹; all'accordo di Locarno sull'adozione di una classificazione internazionale per i disegni industriali dell'8 Ottobre del 1968²⁰; al Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 Giugno 1970²¹; all'accordo di Strasburgo per la classificazione internazionale dei brevetti del 24 Marzo del 1971²²; al Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 1977²³; nonché

19 Il testo è stato emendato il 10 Novembre 1972 e successivamente il 23 Ottobre del 1978. La Cina vi aderì il 23 Marzo del 1999 ed un mese dopo la convenzione è entrata in vigore nel paese.

20 L'accordo è stato modificato il 28 Settembre del 1979. La Cina l'ha ratificato il 17 Giugno del 1996 e il 19 Settembre del 1996 è entrato in vigore nel paese.

21 Il testo ha subito tre successive revisioni: il 28 Settembre 1979, il 3 Febbraio 1984, ed il 3 Ottobre 2001. La Cina ha aderito al trattato il 1° Ottobre 1993 e il 1° Gennaio dell'anno successivo è entrato in vigore.

22 L'accordo è stato emendato il 28 Settembre del 1979. La Cina vi ha aderito il 17 Giugno 1996 ed l'accordo è entrato in vigore 19 Giugno 1997.

23 A seguito della conferenza diplomatica del 1977, a cui parteciparono 29 Stati membri dell'Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, fu adottato il Trattato di Budapest, insieme al relativo Regolamento di attuazione. Il Trattato entrò in vigore nel 1980. Esso costituisce una Unione fra gli Stati Contraenti per il riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura brevettuale presso una International Depository Authority

all' accordo TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) del 15 Aprile del 1994²⁴.

La Cina aderì anche a numerose organizzazioni internazionali tra cui ricordiamo la già menzionata Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Internazionale (OMPI)²⁵.

(IDA). La Cina vi aderì il 1° Aprile 1995 ed entrò in vigore il 1° Luglio dello stesso anno.

24 L'accordo, stipulato nell'ambito dell'OMC, è stato firmato a Marrakech ed è il frutto di otto anni di trattative intense. Il sistema giuridico cinese riconosce a convenzioni e trattati internazionali un immediato inserimento nel corpus normativo interno con l'adesione della Cina al trattato/convenzione senza bisogno di ulteriori atti di recepimento ma con l'eccezione delle clausole su cui venga espressa riserva. Curiosamente, l'unico caso in cui si è adottato un atto formale per il recepimento nella normativa interna è stato al momento dell'adesione della Cina al Trattato. <http://www.biotechitaly.com>

25 E' una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite che ha come fine quello di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. La convenzione istitutiva dell'organizzazione è stata firmata a Stoccolma il 14 Luglio del 1967 ed emendata il 28 Settembre del 1979. Ha sede a Ginevra e conta ad oggi 185 stati membri. La Cina ha ratificato la convenzione il 4 Marzo 1980 e la stessa è entrata in vigore il 3 Giugno dello stesso anno.

3. *Le intese bilaterali.*

L'adesione della Cina all' OMC ha segnato una nuova era per gli scambi mondiali. Elemento di caratterizzazione della nuova politica estera cinese sono gli accordi in campo commerciale stipulati con le altre economie. L'obiettivo della Cina è creare nuove aree di libero scambio.²⁶ Tra le numerose intese bilaterali²⁷ di cui è parte la Cina, ricordiamo in particolare quelle riguardanti la materia della proprietà intellettuale, tra la Cina e la Nuova Zelanda e tra la Cina e l'Australia, nonché quelle italo-cinesi e quelle sino-americane.

²⁶ Per approfondimenti sulle intese bilaterali della Cina con il resto del mondo si veda http://www.cidoie.org/pdf/dossier_cina.pdf 02/06/2014.

²⁷ “la Cina ha firmato Cooperative Economic Partnership Agreements (CEPAs) con Hong Kong and Macao e Free Trade Agreements (FTAs) con l'AESAN, Cile e Pakistan, nonché Australia e Nuova Zelanda. Ha aperto un dialogo anche con il Consiglio di Cooperazione del Golfo, Singapore, e l'Unione Doganale dell'Africa Meridionale”. p.443 e ss *Bilateral Regionalism: Paradoxes of East Asian Integration*. Timothy Webster. Consultabile sul sito per approfondimenti: <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=bjil&sei-redirect=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fsearch%3Fhl%3Dit%26q%3D%253Chttp%253A%252F%252Fwww.mfat.govt.nz%252FTrade-and-Economic-Relations%252F0--Trade-archive%252F0--Tradeagreements%252FChina%252F0-tecfmay04.php%2523Agreement%253E%26meta%3D#search=%22%3Chttp%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2FTrade-and-Economic-Relations%2F0--Trade-archive%2F0--Tradeagreements%2FChina%2F0-tecfmay04.php%23Agreement%3E%22>. 03/06/2014.

3.1. Gli accordi in materia di IP tra la Cina e la Nuova Zelanda.

La Nuova Zelanda il 28 Maggio 2004 stipulò con la Cina un “*Trade and Economic Cooperation Framework*”²⁸. Questo accordo quadro impegna le parti a cooperare in vari ambiti, tra i quali anche la proprietà intellettuale (par.2), con l’obiettivo di creare un’area di libero scambio. Dopo la firma dell’accordo, fu fatto uno studio di fattibilità dell’area che portò la Nuova Zelanda a riconoscere “lo status di economia di mercato della Cina”.²⁹ Negli anni successivi si sono tenute ampie consultazioni fino ad arrivare al quattordicesimo round svoltosi dal 28 al 31 Agosto 2007 dove si sono avuti risultati d’intesa per quanto riguarda “l’accesso al mercato e gli impegni reciproci nei settori dei servizi e degli investimenti”³⁰. Ma l’aspirazione da parte della Nuova Zelanda, a migliorare la fiducia degli imprenditori neozelandesi nell’accesso al mercato cinese e all’introduzione di regole di alta qualità per i prodotti cinesi, ha portato alla conclusione di un nuovo accordo il 7 Aprile 2008 ed entrato in vigore il successivo 1 Ottobre 2008³¹.

28 Il testo dell’accordo è consultabile al sito <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/China/0-tecfmay04.php#Agreement>. 03/06/2014.

29 P.12 http://www.cidoie.org/pdf/dossier_cina.pdf. 03/06/2014

30 P.13 http://www.cidoie.org/pdf/dossier_cina.pdf. 03/06/2014

31 Per il testo dell’accordo si veda <http://www.chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/13-Chapt-12-Intellectual-property/index.php>
03/06/2014

Gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale si trovano al capitolo 12: partendo dall'art. 159 che ci dà la definizione di cosa debba intendersi per proprietà intellettuale richiamando a sua volta la definizione data dal TRIPs Agreement si passa poi nell'articolo successivo ad affermare brevemente i principi su cui si basa la proprietà intellettuale. “ Le parti riconoscono l'importanza dei diritti di IP nella promozione dello sviluppo economico e sociale, in particolare nella nuova economia digitale, dell'innovazione tecnologica e commerciale.”³² Tuttavia al secondo paragrafo si riconosce le necessità di un equilibrio nel contemperare i diritti dei titolari e gli interessi legittimi degli utenti e della comunità per quanto riguarda i contenuti protetti.³³

Al di là delle previsioni generali che richiamano sempre l'accordo TRIPs è interessante notare che si afferma in maniera chiara la volontà già espressa in precedenza dalla Nuova Zelanda, di designare punti di contatto o punti per facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione oggetto del

32 Il testo dell'art. 159 in lingua afferma al paragrafo 1: “The Parties recognise the importance of intellectual property rights in promoting economic and social development, particularly in the new digital economy, technological innovation and trade.” <http://www.chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/13-Chapt-12-Intellectual-property/index.php>. 03/06/2014

33 Articolo 160 paragrafo 2. “The Parties recognise the need to achieve a balance between the rights of right holders and the legitimate interests of users and the community with regard to protected subject matter.” <http://www.chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/13-Chapt-12-Intellectual-property/index.php>. 03/06/2014

presente capo. Le parti sono tenute poi reciprocamente e tempestivamente a notificarsi eventuali modifiche dei loro punti di contatto³⁴. Così come del resto si riafferma lo stesso concetto, per quanto riguarda l'entrata in vigore di nuove leggi in materia di protezione di proprietà intellettuale e le nuove politiche volte ad implementare anche attraverso le amministrazioni una migliore conoscenza e dunque protezione di questi diritti³⁵.

3.2. Le intese tra la Cina e l'Australia sulla protezione dell'IP.

34 Articolo 162: "Each Party shall designate a contact point or points to facilitate communications between the Parties on any matter covered by this Chapter, and provide details of such contact points to the other Party. The Parties shall notify each other promptly of any amendments to the details of their contact points".

35 Articolo 163: "Each Party shall:

- a. notify the other Party of any new laws that enter into effect in relation to intellectual property;
 - b. exchange information relating to developments in intellectual property policy in their respective administrations including on appropriate initiatives to promote awareness of intellectual property rights and systems;
 - c. inform the other Party of changes to, and developments in, the implementation of intellectual property systems, aimed at promoting effective and efficient registration or grant of intellectual property rights; and
 - d. exchange information regarding enhancement of intellectual property rights enforcement and related initiatives in multilateral and regional fora.
2. Any information or notification provided under this Article shall be conveyed through the contact points referred to in Article 162.

Le relazioni invece tra Cina e Australia per il raggiungimento di una FTA sono ad uno stadio più prematuro se confrontate con quelle tra Cina e Nuova Zelanda. Nel 2003 fu siglato un “*Trade and Economic Framework between Australia and The people’s Republic of China*” e il 18 Aprile 2005 sottoscrissero un *Memorandum of Understanding of the Recognition of China’s Full Market Economy Status and the Commencement of negotiation of a Free Trade Agreement*. Hanno avviato dunque i negoziati su un accordi di libero scambio in seguito ad uno studio di fattibilità congiunto. Lo studio è stato completato nel marzo 2005 ed ha concluso che ci sarebbero notevoli vantaggi economici per entrambi i paesi attraverso la negoziazione di un accordo di libero scambio³⁶. Il TEF era volto a promuovere “la cooperazione fra paesi nei settori economici e commerciali, nei servizi e nel sistema doganale includendo altresì al paragrafo 2 la proprietà intellettuale”³⁷.

3.3. Gli Accordi Sino-europei: in particolare le relazioni con l’Italia.

Le successive riforme del testo della legge brevetti sono dovute anche al processo di cooperazione svolto dal governo cinese nel contesto delle relazioni bilateri. Uno dei maggiori impegni in

³⁶ Per maggiori approfondimenti si veda: “About the Australia-China Free Trade Agreement negotiation” dal sito <http://www.dfat.gov.au/fta/acfta/> 03/06/2014.

³⁷ P. 14 <http://www.cidoie.unimi.it> 03/06/2014.

questa attività di indirizzo viene dall'Unione Europea, la quale ha saputo improntare con la Cina relazioni di tipo cooperativo. L'evoluzione costante del quadro normativo brevettuale cinese si è avuta anche grazie alla partecipazione alle discussioni, di organismi quali, la Commissione Europea tramite la DG commercio, la Delegazione dell'Unione Europea in Cina, l'*European Patent Office* e l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI)³⁸.

La Cina e l'Unione Europea hanno stabilito un piano di lavoro comune che si dirama in due programmi: il primo denominato "*EU- China IP Dialogue*"³⁹ mentre il secondo va sotto il nome di "IP Working Group". Il primo consiste in una serie di incontri annuali a Bruxelles oppure a Pechino, dove si discute di attualità ma anche di progetti futuri. Il contenuto di questi incontri è molto ampio, attiene a tutte le materie inerenti alla proprietà intellettuale sia a livello sostanziale che procedurale⁴⁰. L'ultima sessione, (l'ottava), dell' *EU-China IP Dialogue* è avvenuta il 18 Settembre 2012 a Bruxelles⁴¹. Il secondo invece

38 M. Timoteo, *La difesa dei marchi e brevetti in Cina*, Torino, 2010, p.28.

39 Il programma "*EU-China Dialogue on Intellectual Property*" è stato varato la prima volta nel 2003, con l'intento di aprire un dialogo strutturato con le Autorità cinesi. Uno dei principali impegni assunti dall'Unione Europea è quello di "contribuire a sostenere in Cina progetti di "capacity building", considerando l'istituzione di un nuovo programma di cooperazione tecnica centrato principalmente sulla protezione dei diritti di IP e sull'"enforcement". Si veda http://www.ambpechino.esteri.it/Ambasciata_Pechino/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_economica/Scheda_Paese/Trattati_ultimi_3_anni/. 18/09/2014.

40 Op. cit. nota prec. p.42.

41 The session was co-chaired by Director General Li Chenggang from the Department of Treaty and Law in MOFCOM and Director Rupert Schlegelmilch

si riunisce con cadenza biennale a Pechino. L'undicesima sessione dell' *EU-China IP Working Group* si è tenuta l'11 e il 12 Dicembre 2012⁴². Queste due iniziative sono supportate dal programma "*EU-China Project on the Intellectual Property Rights in China*". Questo programma mirava a migliorare l'affidabilità, l'efficienza e l'affidabilità al sistema di protezione della PI, creando un ambiente sostenibile per un'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in

from DG TRADE in the European Commission. Both sides took note of the following points and agreed on the action plan attached: Patents.

9. EU side introduced the latest developments on the proposal related to the creation of a unified patent system in the EU comprising a unitary title and a unified Court system. Chinese side supported the progress made.

10. Chinese side presented the latest developments in the patent area in light of the objective of the 12th Five Year Plan of developing the Chinese economy through innovative science and technology.

11. Both sides agreed to discuss the contributions of the Task Force on Patent Quality further, including its executive summary and recommendations. Chinese side promised to provide comments to the executive summary and recommendations before the next IP Working Group. The EU highlighted its view of a possible second phase regarding an assessment of the use of Utility Models in China.

12. Both sides agreed to discuss regulatory data protection for pharmaceutical products in further detail at the IP Working Group." Si legga per un resoconto completo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151578.pdf. 18/09/2014.

42 "EU and China initially exchanged views on the state of play of the implementation of decisions taken during the tenth IP Working Group meeting and of the action Plan agreed during the eighth IP Dialogue. They also discussed trademarks issues, copyright issues, patent issues, enforcement issues, technology transfer issues and cooperation issues." Per un resoconto completo si veda http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151582.pdf. 18/08/2014.

Cina.⁴³ L'ambito dell'attività cooperativa riguarda in modo ampio tutti i temi della proprietà intellettuale, dalle leggi ai regolamenti attuativi, dalla formazione di una classe forense sempre più preparata alla riorganizzazione delle corti.

L'UE ha elaborato un piano d'azione per combattere le violazioni della proprietà intellettuale per gli anni 2009-2012. Essa mira ad una forte cooperazione internazionale a livello bilaterale e nelle pertinenti sedi internazionali (OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, ecc). L'obiettivo è quello di affrontare gli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale attraverso un approccio globale che comprende l'organizzazione di iniziative comuni, lo scambio di informazioni e la condivisione delle competenze.⁴⁴ Il sistema cinese negli ultimi anni è cresciuto moltissimo ed ha dato luce a nuove normative e rafforzato i poteri degli organi preposti al controllo della PI.

Per quanto riguarda invece gli accordi bilaterali tra la Cina ed l'Italia in modo particolare, vediamo che i due paesi tendono a creare una tela sempre più fitta di relazioni. Ricordiamo "l'accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti" con protocollo firmato a Roma il 28 Gennaio 1985 ed entrato in vigore il 28 Agosto 1987⁴⁵. Il tema della proprietà intellettuale è solamente accennato all'art.2 dove si fa

⁴³ Si veda il sito ufficiale <http://www.ipr2.org/>. 18/09/2014.

⁴⁴ Cit.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/international_cooperation/index_en.htm. 19/09/2014.

⁴⁵ Il testo è redatto in triplice lingua, italiano, cinese ed inglese. Per il testo completo si veda: <http://web.esteri.it/trattati/CINA063.pdf>. 03/06/2014

rientrare nel termine “investimento” anche diritti di autore, di proprietà intellettuale, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali; e all’articolo 6 dove si fa cenno del dovere di assicurare il libero trasferimento dei beni relativi all’investimento operato nel proprio territorio, tra cui ritroviamo le royalties derivanti da diritti immateriali definiti ai sensi della presente legge.

Nel 1995 è entrato in vigore “il trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile”, con riferimento al riconoscimento reciproco delle sentenze definitive, stipulato a Pechino nel 1991. Mentre per quanto riguarda la proprietà intellettuale nello specifico ricordiamo l’accordo per la cooperazione in materia di IP, sottoscritto sempre a Pechino nel 2004. Questo accordo ha innescato “iniziative nell’ambito dei sistemi di appello contro le decisioni di diniego di tutela, da parte degli uffici brevetti nazionali, dell’esclusiva brevettuale”⁴⁶. Le parti sulla scia di questa cooperazione hanno dato vita ad un iter di iniziative congiunte, definito “*Action Plan 2007*” teso ad implementare “la tutela dei brevetti e dei modelli di utilità per piccole e medie imprese dei due stati”⁴⁷.

Ancora nel 2010, un protocollo d’intesa è stato siglato con il Ministero per la scienza e la tecnologia, in occasione della

46 Romeo Orlandi, Andrea Lipparini, Giovanni Polvani e Roberto Tunioli. La tutela della proprietà industriale in Cina, in: La tutela normativa della privativa brevettuale, a cura di Giovanni Polvani, 2008. p. 82.

47 Op. citata nota 26.

visita a Roma del premier cinese Wen Jiabao⁴⁸. Il protocollo prevede tra gli altri, la realizzazione di “un Centro Italia-Cina per il Design e l’Innovazione” dove si persegue l’obiettivo di uno scambio frequenti e realistico di informazioni inerenti la PI, nonché la formulazione di progetti di ricerca congiunti, e lo sviluppo di una attività di formazione specializzata.⁴⁹ Lo scopo perseguito da entrambi i paesi risulta dunque quello di facilitare lo scambio di idee ed esperienze tra i due paesi nel settore della proprietà intellettuale.

3.4. I rapporti U.S.A.-Cina: una collaborazione difficile.

A partire dagli anni '80, il governo statunitense si è impegnato nella concertazione con la Repubblica Popolare Cinese per l’elaborazione di un regime di protezione della proprietà intellettuale, che fosse adeguato agli standard minimi internazionali. A differenza tuttavia di quanto visto per l’Unione Europea, gli Stati Uniti hanno portato avanti una politica nei confronti della Cina, sostenuta da azioni di natura più conflittuale⁵⁰.

48 E’ stato il primo ministro del Consiglio di stato della Repubblica Popolare Cinese dal 16 marzo 2003 al 15 marzo 2013. Oggi è stato nominato dal presidente Li Keqiang il 16 marzo 2013.

49 Per visionare tutti i progetti presenti nel protocollo si veda <http://www.aginnovazione.gov.it/attivita/processi-di-innovazione-e-internazionalizzazione/cooperazione-italia-cina/>. 18/09/2014.

50 M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit. p.27.

Sebbene fosse già stato firmato un “*Memorandum of Understanding*”⁵¹ tra i due paesi in materia di proprietà intellettuale nel 1992, dove si sancivano i primi impegni del governo cinese per la tutela riguardante marchi e brevetti, il 26 Febbraio 1995 si tempestivamente intervenire siglando un nuovo accordo tra i due paesi. Si scongiurò così una “guerra commerciale” tra i due sulla violazione dei copyright. L’accordo era inteso a porre fine alla “pirateria” cinese riguardante la violazione dei diritti di autore marchi e brevetti registrati negli Stati Uniti. Le due nazioni sono scesa a compromesso dopo 12 giorni di negoziati ininterrotti nella capitale cinese.⁵² Gli U.S.A. portarono avanti una politica di negoziazioni con la Cina, siglando di volta in volta “*Memorandum of Understanding*” che pretendevano una sempre maggiore partecipazione della Cina ai nuovi standard internazionali in materia di PI.

Un passo importante in questa maratona di intese bilaterali fu l’accordo datato 15 Novembre 1999 che segnò l’accesso della Repubblica Popolare Cinese nel WTO. L’accordo era stato negato fino ad allora dagli Stati Uniti poiché pretendevano più

⁵¹ http://tcc.export.gov/trade_agreements/all_trade_agreements/exp_005362.asp. 18/09/2014.

⁵² Gli Stati Uniti avevano minacciato dazi del 100 per cento su oltre un miliardo di dollari di importazioni provenienti dalla Cina. In risposta la Cina predisponeva un blocco di contratti con le società automobilistiche americane in gara per una joint venture, che dovrebbe portare alla produzione di un' utilitaria per il mercato locale.

Si

veda

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/02/27/fra-usa-cina-siglato-accordo-contro.html>. 18/09/2014.

garanzie sull'accesso al mercato cinese⁵³. Di lì a poco infatti la Cina darà luogo ad una riforma in tutti i settori della PI.

Il 19 Settembre 2012, a Washington si è tenuta la seconda sessione del forum sulla cooperazione dei diritti di proprietà intellettuale sino-americana. La Cina e gli U.S.A, confermando i già buoni risultati conseguiti, hanno deciso di ampliare i loro orizzonti in materia. Il segretario del ministro del commercio cinese si è espresso su questo forum affermando: "Questo Forum è caratterizzato dalla grande attenzione prestata dai governi della Cina e degli Usa. Per la parte cinese, il maggiore obiettivo è quello di creare una piattaforma per promuovere, attraverso gli scambi tra i governi e tra le aziende, la comprensione reciproca e comunicare la situazione, e trovare quindi in un secondo momento una nuova direzione per lo sviluppo della cooperazione. Solo collaborando, si potrà favorire lo sviluppo comune delle due parti e realizzare il mutuo vantaggio e *win-win*."⁵⁴ Entrambi i governi hanno ritenuto quindi fondamentale una reciproca cooperazione in un settore determinante per l'innovazione del mercato come quelli della PI, che ha dato vita un Memorandum d'Intesa tra l'Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi di fabbrica ed i dipartimenti cinesi inerenti ed un memorandum con l'Amministrazione statale cinese per l'Industria ed il

⁵³ Si veda <http://www.rainews.it/it/news.php?newsid=9530>. 18/09/2014.

⁵⁴ Discorso riportato da <http://italian.cri.cn/761/2012/09/20/401s165454.htm>. 18/09/2014.

Commercio cinese sui marchi e sui problemi di tutela dei diritti in materia.⁵⁵

3.5. Preferenza cinese per gli accordi bilaterali: una ragione storico-culturale.

Avendo analizzato il comportamento della Cina nei confronti del *Transitional Review Mechanism*, abbiamo visto che essa preferisce creare dei rapporti bilaterali piuttosto che sottoporsi ad un confronto multilaterale. Alcuni studiosi affermano che i motivi di questo atteggiamento sono da ritrovarsi nella tradizioni culturali del paese, dove lo strumento privilegiato per la risoluzione delle controversie è la mediazione. “La Cina è una società dall’alto contesto sociale, nel quale le entità collettive ed i gruppi rivestono un ruolo centrale, e nel quale gli individui tendono ad essere solo espressione della collettività”⁵⁶. La necessità di un paese di questo tipo, è prima di tutto quella di non perdere credibilità, ed uno dei modi in cui è possibile farla venir meno è non mantenere fede agli accordi presi. Questa è anche una delle ragioni per cui le autorità cinesi sono particolarmente attente ai dettagli, salvaguardandosi così da potenziali rischi od errori.

Nell’ambito di accordi condivisi tra più parti, risulta più complesso anticipare le reazioni di tutti e perciò aumentano le

⁵⁵ Si veda <http://italian.cri.cn/761/2012/09/20/401s165454.htm>. 18/09/2014.
18/09/2014.

⁵⁶ Citazione Farah op.citata.

probabilità di rischio, ed ecco che questo quadro ci mostra come sia più facile gestire tutto ciò in accordi bilaterali piuttosto che multilaterali. Tuttavia il TMR non si conclude come una classica controversia di fronte ad un giudice interno in cui vi è una parte vittoriosa e l'altra soccombente, scongiurando così a priori le paure dei funzionari cinesi responsabili delle materie relative all'OMC, "di perdere il rispetto ed il lavoro nel caso in cui la Cina risulti soccombente al termine di una controversia"⁵⁷. Inoltre le possibili divergenze nell'ambito del TMR possono essere risolte con negoziati, in linea con "la tradizione cinese riassunta nell'idea confuciana per cui, non è tanto grave commettere errori quanto non porvi rimedio, qualora essi siano stati individuati."⁵⁸

⁵⁷ Citazione Farah op.citata.

⁵⁸ Citazione Farah op. citata.

CAPITOLO II

IL PANORAMA STORICO-ECONOMICO CINESE CHE HA PORTATO ALLA TUTELA DEI DIRITTI IN MATERIA DI BREVETTI

Sommario: 1. Il nuovo scenario economico della Cina.- 2. della politica interna che ha portato alla formazione della legge brevetti del 1984 e il panorama normativo nazionale.-

1. Il nuovo scenario economico della Cina.

L'art. 15 della Costituzione cinese del 1982 affermava: “lo stato attua un'economia pianificata sulla base della proprietà pubblica socialista. Lo stato, mediante l'equilibrio complessivo della pianificazione economica e la funzione ausiliare regolante del mercato, garantisce uno sviluppo proporzionato e coordinato dell'economia nazionale.

È vietato a qualsiasi organizzazione o individuo di turbare l'ordine economico socialista, di sabotare il piano economico statale.⁵⁹”. Nel 1993 è intervenuta una modifica⁶⁰ che ha

⁵⁹ Per il testo prima e dopo gli emendamenti si veda: http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/100/100_corr.htm. 27/05/2014.

⁶⁰ Tale emendamento costituzionale ha riguardato 8 articoli della costituzione. Il nuovo art 15 dispone: “Lo stato pratica l'economia socialista di mercato. Esso migliorerà il macro-controllo dell'economia. Lo stato può, in accordo con la legge, proibire il disturbo

abrogato il sistema della pianificazione che fino ad allora dominava la scena cinese, dando luogo ad “un’ economia socialista di mercato”⁶¹. Questa definizione è sintomo di una volontà di apertura al mercato mantenendosi tuttavia fedeli ad una natura socialista dello stato. Maria Weber, una studiosa italiana, infatti afferma che questa formula è uno “strano connubio in cui il socialismo si mescola con il capitalismo, aprendo progressivamente spazi al libero mercato”.⁶²

La riforma economica ha segnato un punto di svolta rispetto all’ ideologia maoista che era caratterizzata dal motto “la politica al posto di comando”, il quale stava a significare che vi era il primato della politica sui sapere tecnici e specialistici⁶³. Con questa nuova “partenza” si voleva dar vita ad un’ economia di mercato che fosse regolata giuridicamente⁶⁴, poiché si riteneva che la rivalutazione dell’apparato giuridico nel suo complesso fosse fondamentale “all’attuazione del progetto di sviluppo della nuova dirigenza cinese”⁶⁵.

dell'ordine socioeconomico da parte di qualsiasi organizzazione o individuo”.
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/100/100_corr.htm. 27/05/2014.

61 Marina Timoteo. La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione. 2010. p 5.

62 Maria Weber, il miracolo cinese, Bologna, 2001. Si veda anche www.tuttocina.it/mondo_cinese/108/108_rec.htm 27/05/14.

63 M. Timoteo, “la difesa dei brevetti in Cina” si veda nota p.6.

64 Mao invece riteneva che per un sistema volto a costruire il socialismo, le formule giuridiche e le istituzioni di origine occidentale, fossero qualcosa di troppo individuale e lontano dalla tradizione cinese per poter essere assimilate.

65 Marina Timoteo, la difesa di marchi e brevetti in Cina. op.cit. p. 6.

Successivi emendamenti al testo costituzionale si sono avuti il 15 Marzo 1999⁶⁶; essi si prefiggevano l'obiettivo di "perfezionare il concetto di socialismo di mercato,"⁶⁷ e segnavano il passaggio da un' economia individuale definita come "complemento utile" ad una riconosciuta come "importante elemento costitutivo"⁶⁸ dell'economia cinese. L'ultimo emendamento costituzionale alla disposizione in questione è del 2004, l'attuale art.11 così dispone: "lo stato protegge i diritti e gli interessi dell'economia non appartenente al settore pubblico, fra cui l'economia privata ed individuale. Lo stato incoraggia, sostiene e guida lo sviluppo dell'economia non appartenente al settore pubblico e nei confronti dello stesso esercita, in base alla legge, funzioni di controllo e di supervisione."⁶⁹

Dunque, le profonde riforme non solo in senso economico ma anche giuridico avvenute negli ultimi decenni, hanno portato all'emergere della Cina sullo sfondo dell'economia globale. Nota di questo cambiamento sono anche i dati scientifici: nel

66 "Il 15 marzo 1999 l'Assemblea Nazionale del Popolo approvava ulteriori emendamenti alla Costituzione. L'approvazione dell'Assemblea aveva una rilevanza solo formale. Gli emendamenti, in realtà, erano stati già decisi dal Comitato Centrale del Partito Comunista e resi pubblici con un apposito comunicato già diverso tempo prima." http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/100/100_corr.htm. 02/06/2014. Queste modifiche esaltano le capacità di Deng Xiaoping come leader del paese, ponendolo su un piedistallo accanto a Mao Zedong.

67 Marina Timoteo, *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005, p. 80.

68 Nota prec. 80.

69 Nota prec. p. 81.

2002 il settore privato dell'economia costituiva il 23% del PIL cinese mentre nel 1988 contribuiva solo per l'1%.⁷⁰

Se poi, fino a circa 10 anni fa, la Cina era vista come un "Regno di Mezzo" che non poteva gareggiare con le altre superpotenze come gli Stati Uniti, oggi lo scenario è profondamente mutato. La crescita economica ha trascinato la Cina in una ristretta élite di potenze alla quale aveva avuto un accesso parziale soltanto per la sua dimensione politica⁷¹. Uno studio *dell'International Comparison Program* della Banca Mondiale dichiara che già dal 2014 la Cina diventerà la prima potenza economica, facendo perdere agli Stati Uniti il primato che detenevano dal 1872. La Cina è riuscita a ribaltare le previsioni degli economisti che ne facevano la prima economia mondiale non prima del 2019; infatti nel 2005 il PIL cinese, calcolato sulla base della parità del potere d'acquisto, era pari ad appena il 43% di quello degli Stati Uniti.⁷² Dunque la definizione data alla Cina negli anni settanta di "un gigante politico ed un nano economico", non è più attuale, anche se

70 Dati riportati da: Marina Timoteo, op. prec. p. 81.

71 Orlandi R., l'emersione della Cina nello scacchiere internazionale, in: Orlandi R., Lipparini A., Polvani G., Tunioli R. (a cura di), *la tutela della proprietà industriale in Cina. una strategia per le aziende italiane*, bologna, 2008. cit. p. 27.

72 Il sole 24ore. "La Cina sarà la prima economia mondiale entro quest'anno" <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-30/la-cina-sara-prima-economia-mondiale-entro-quest-anno-083359.shtml?uuid=ABQMxIEB> 21/05/2014. E' necessario tenere conto tuttavia che alcuni portano avanti delle critiche secondo cui il PIL è un dato inaffidabile che non tiene conto di molti parametri tra cui il numero di abitanti e la qualità della vita e dei diritti. Esso come dato statistico mal funziona per spiegare l'economia globale di un paese poiché evidenzia alcune informazioni ma ne nasconde altre.

non possiamo non considerare ancora oggi la politica come la corrente ispiratrice della crescita. Vedremo infatti nel corso dei capitoli successivi, come è stata proprio la politica riformista di Deng ad ispirare una nuova concezione di proprietà individuale e di conseguenza l'introduzione di leggi a tutela di una proprietà immateriale come le opere dell'ingegno. Oltre a ciò è doveroso considerare che anche la ridefinizione dell'accesso ai consumi, la creazione di nuovi soggetti economici e la fine dell'isolamento ha prodotto "contraddizioni ma non lacerazioni proprio perché la Cina è un tessuto sociale forte e coeso che ha potuto assorbire fenomeni altrimenti dirompenti"⁷³. Adesso, dopo il boom economico, l'ambizione della Cina è mostrare a tutti la qualità della sua crescita ed abbandonare una "logica di sviluppo senza aggettivi"⁷⁴, così che possa essere considerata dall'Europa e dal resto del mondo anche un mercato su cui esportare, "ripercorrendo la Via della Seta in direzione opposta, o quanto meno, biunivoca"⁷⁵. Questo è un progetto di dimensioni notevoli, che ha l'obiettivo di dare luce ad un paese che ha vissuto nel buio di secoli di arretratezza, senza però rinunciare "alle peculiarità, all'orgoglio della propria cultura,

73 Romeo Orlandi, Andrea Lipparini, Giovanni Polvani, Roberto Tunioli, op.citata, cit. p. 27.

74 Romeo Orlandi, Andrea Lipparini, Giovanni Polvani, Roberto Tunioli, la tutela della proprietà industriale in Cina. op.citata, cit. p. 27.

75 Musso A., Proprietà intellettuale e concorrenza sleale nei rapporti UE-Cina. La disciplina antidumping e l'origine geografica delle merci, in M. TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, Roma, 2008, p.102.

nonché alla convinzione della propria unicità”⁷⁶. La” dignità scientifica” della Cina è riconosciuta dalla sue leggi che continuano a modificarsi al fine di garantire una sempre migliore tutela ai propri cittadini ma non solo. Le imprese straniere sono più attratte dall’economia cinese rispetto al passato, perché hanno meno paura che il contatto con questo paese “eroda la loro sovranità nazionale e minacci le loro tradizioni. Il compito della Cina è dunque delineato: continuare una rivoluzione, in silenzio e senza il clangore delle armi.”⁷⁷

76 Romeo Orlandi, Andrea Lipparini, Giovanni Polvani, Roberto Tunioli, la tutela della proprietà industriale in Cina. op. cit. p. 27.

77 . Romeo Orlandi, Andrea Lipparini, Giovanni Polvani, Roberto Tunioli, la tutela della proprietà industriale in Cina, op. cit. p. 27.

2. Analisi della politica interna che ha portato alla formazione della legge brevetti del 1984 e il panorama normativo nazionale.

La Cina aveva bisogno di un sistema brevettuale, per attrarre nuovi investimenti da parte di operatori economici stranieri, favorendo l'ingresso nel paese di nuove tecnologie e per "l'accelerazione delle quattro modernizzazioni"⁷⁸. Deng Xiaoping nel 1979 aveva deciso lo smantellamento definitivo delle "Comuni Popolari"⁷⁹, introducendo il sistema della responsabilità individuale nella produzione, e favorendo lo sviluppo della proprietà collettiva e individuale⁸⁰. L'approccio di Deng rispetto a quello di Mao è agli antipodi; infatti mentre quest'ultimo considerava i prodotti giuridici occidentali

78 Le quattro modernizzazioni sono una riforma promossa da Deng Xiaoping nel 1978. Dopo la morte di Mao Zedong avvenuta nel 1976, Deng riuscì ad arrivare ai vertici del partito ed inaugurò un periodo di riforme ideologiche, politiche, economiche e sociali. E' proprio in questo contesto che si colloca la riforma delle quattro modernizzazioni nei campi della scienza e tecnologia, agricoltura, industria e difesa nazionale.

79 "Le comuni furono uno dei tentativi di decentramento portati avanti da Mao. Esse erano organismi polivalenti ed autosufficienti, capaci di sovrintendere alla produzione delle loro brigate e, all'interno delle loro brigate, delle singole squadre di produzione. A partire dal 1958, anno della loro costituzione, ebbero il compito di provvedere alla finanza locale, investimenti, sanità pubblica, vita culturale..". John King Fairbank, Storia della Cina contemporanea, Milano, 1988, p.380. Per approfondimenti si veda anche <http://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/comunipopolari.htm>. 02/06/2014.

80 www.tuttocina.it/mondo_cinese/094/094/piaz.htm.

incompatibili con il sistema cinese volto al socialismo, l'atteggiamento di Deng lo si può rinvenire nelle parole del documento finale del III Plenum dell'XI congresso del PCC: "Per garantire la democrazia popolare bisogna rafforzare la legalità socialista, codificare la democrazia in un sistema di leggi e sotto forma giuridica (...) e questo sistema di leggi deve avere carattere di stabilità e continuità."⁸¹ Il progressivo consolidamento di Deng Xiaoping alla guida del paese⁸², portò la Cina verso l'adozione di una legge in materia di brevetti destinata a dotare gli autori, di diritti sulle loro invenzioni. Il comitato di redazione si pose il problema di come costruire tale legge. Furono inviate delle delegazioni ai paesi maggiormente industrializzati che possedevano differenti tipi di sistemi brevettuali (Stati Uniti, Germania dell'ovest, Giappone); agli stati socialisti (Romania e Jugoslavia); ed ai principali corpi internazionali concernenti diritti di proprietà intellettuale (*World Intellectual Property Organization (WIPO)*, e *United Nations Education, Science and Cultural Organization*

81 http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/090/090_timo.htm Riforma economica e diritto: la disciplina giuridica dei contratti economici internazionali e domestici. Marina Timoteo. 02/06/2014. Si veda anche Marina Timoteo, *Cirolazione di modelli e riforme giuridiche. Il caso est-asiatico*, Bologna, 2005, p.77.

82 Dopo la morte di Mao avvenuta nel 1976, la guida della Cina fu assegnata a Hua Guofeng, il quale nominato "erede" dallo stesso Mao, allontanò dal partito i gruppi più riformisti tra i quali spiccava Deng Xiaoping. Nonostante i numerosi attentati e gli incidenti alla vita di Deng, egli riuscì ad allontanare Hua Guofeng dal governo ed a prendere il suo posto nel 1981, come nuovo leader cinese.

(UNESCO)). Fu tradotta per intero la legislazione brevettuale di alcuni paesi e dei restanti ne fu fatto un riassunto.

Il comitato di redazione impiegò più di cinque anni, durante i quali si sono susseguite venti bozze di legge, prima di produrre un disegno di legge⁸³. La prima legislazione cinese nell'ambito della proprietà intellettuale sulla protezione dei brevetti fu promulgata il 12 marzo 1984 dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo.⁸⁴

L'arrivo della legge sui brevetti fu "ampiamente annunciato sia in casa che all'estero, come segnale dell'alba di una nuova era nello sviluppo dell'economia e della legalità cinese"⁸⁵.

La legge brevetti del 1984 è stata emendata nel corso del tempo tre volte⁸⁶. Tra le tappe di questo processo, peraltro ricco di leggi, atti normativi secondari⁸⁷ ed interpretazioni della corte

83 Alford P. W., *To Steal a Book is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford, 1995, pag 69.

84 Per il testo completo consultare http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=563. 02/04/2014. Questa Legge è emanata dopo due anni dall'adozione della Legge marchi del 23 agosto 1982, entrata poi in vigore il 1° marzo 1983.

85 Alford, *to steal a book in an elegant offense*, op. cit. pag 69.

86 Gli emendamenti della Patent Law of the People's Republic of China sono avvenuti: il 4 Settembre 1992; il 25 Agosto 2000 e da ultimo il 27 Dicembre 2008. I tre emendamenti verranno poi approfonditi.

87 A livello strutturale, il sistema normativo brevettuale è scandito su tre livelli: leggi, regolamenti amministrativi e le norme dei vari dicasteri. Le leggi in senso proprio sono quelle emanate dall'Assemblea Nazionale del Popolo, di cui fa parte il comitato permanente. Esse sono superiori ad ogni altra norma. I regolamenti invece sono predisposti

suprema che hanno integrato le varie legislazioni nel tempo, possiamo ricordare anche l'approvazione di normative in materia di proprietà intellettuale in genere, come la legge sui marchi del 1983⁸⁸; la legge sul diritto di autore del 1990⁸⁹; il regolamento sulla tutela del software del 1992⁹⁰; la normativa per il trasferimento di tecnologia da e verso la Cina del 1985⁹¹.

Ed a completamento di questa prima panoramica nazionale dobbiamo citare *la Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition* (legge sulla concorrenza sleale) entrata in vigore il 1 Dicembre 1993.

Il sistema cinese affianca alla legge brevetti dei regolamenti di attuazione il primo dei quali è stato emanato il 9 Gennaio 1985

ed adottati dal Consiglio di Stato oppure esso ne delega la sola redazione a dipartimenti da esso dipendenti. Il terzo livello consiste in decreti, regolamenti norme e circolari emanate dai vari dipartimenti dipendenti dal consiglio di stato. Sono atti normativi che vengono utilizzati dalle autorità locali che servono per attuare leggi, decisioni e politiche in materia di proprietà intellettuale. Se sorge una controversia, i tribunali possono risolverla facendo ricorso a questi atti solo se non vi è un provvedimento normativo dei due livelli superiori. Sempre in questo livello poi si collocano anche norme emanate dai Congressi del popolo e dai loro comitati permanenti sia a livello municipale che provinciale.

www.biotechinitaly.com.

88 Trademark Law of the People's Republic of China emanata il 23 Agosto 1982 ed in vigore dal 1 Marzo 1983, successivamente modificata il 22 Febbraio 1993 e il 27 Ottobre 2001.

89 Copyright Law of the People's Republic of China emanata il 7 Settembre 1990, successivamente modificata il 7 Settembre 2001 e il 26 Febbraio 2010.

90 Emendato nel 2002.

91 Modificato nel 1987 ed integrata con misure e regolamenti emanati nel 2002.

e poi emendato nel 1992 in seguito alle successive modifiche avvenute alla legge brevetti del 1984.

La seconda riforma della legge brevetti è avvenuta nell'Agosto del 2000 e seguita l'anno successivo dal relativo Regolamento di Attuazione del 15 Agosto del 2001, emendato successivamente il 28 Dicembre 2002⁹². La spinta che ha portato a questa riforma è da rinvenire sia sul versante interno dovuto all'esigenza di far fronte ad un sistema economico via via più competitivo, che sul versante esterno quale effetto di un adattamento della normativa cinese all'accumularsi degli impegni assunti nell'ambito internazionale.

La globalizzazione economica ha posto la Cina davanti a nuove sfide e al fine di migliorare la tutela giudiziaria ed amministrativa nell'ambito della proprietà intellettuale, il consiglio di stato cinese ha promulgato la legge quadro sulla Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale il 5 Giugno 2008. Il nuovo obiettivo della Cina negli anni era creare un nuovo concetto del prodotto "made in china", quindi non più qualcosa connotato da bassa qualità e produzione in massa, bensì caratterizzato da una tecnologia all'avanguardia. In questo quadro possiamo ben collocare la terza riforma sul brevetto cinese che è stata promulgata il 27 Dicembre 2008⁹³, ed è

⁹² Per il testo completo "Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=164 25/05/2014

⁹³ Per il testo completo "Patent Law (2008)" http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=563 25/05/2014

entrata in vigore il 1 Ottobre 2009, poichè si è riproposta un'esigenza avvertita già forte nel 2005: aumentare la capacità d'innovazione tecnologica e scientifica per essere competitivi sul campo internazionale.

Parallelamente, il Regolamento Attuativo della legge sul Brevetto cinese del 2001, è stato emendato il 9 Gennaio 2010⁹⁴ ed è entrato in vigore il 1 Febbraio 2010⁹⁵.

Dopo questa prima panoramica sul contesto nazionale delle leggi inerenti la proprietà intellettuale, passeremo ad analizzare nel capitolo successivo il complesso sistema delle fonti del diritto in Cina, al fine di comprendere meglio la tutela di questi diritti. Un'efficace protezione degli stessi infatti, passa attraverso, non solo un'emanazione formale di leggi garantiste a livello statale, ma soprattutto mediante l'emanazione di provvedimenti secondari e un'applicazione da parte dei giudici, di una tutela concreta anche nelle zone periferiche del paese.

⁹⁴ Per il testo completo “ Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China” http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=674 25/05/2014

⁹⁵<http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>. 25/05/2014.

CAPITOLO III

SISTEMA DELLE FONTI NELL'ORDINAMENTO CINESE

Sommario: 1. Un ordinamento originale e complesso: norme primarie e secondarie.- 1.1 La gerarchia delle fonti in Cina ed attribuzione della funzione legislativa.- 1.2 Norme centrali e locali: una realtà territoriale articolata.- 2. La giurisprudenza e il ruolo della corte suprema.- 2.1 Le interpretazioni della corte suprema.- Nuove prospettive nell'attività giurisdizionale cinese in tema di proprietà intellettuale: 2.1.1. *Action Plan 2011*.- 2.1.2 Il “*white paper 2013 on intellectual property rights*” della Corte suprema.

1. Un ordinamento originale e complesso: norme primarie e secondarie.

Il sistema delle fonti e degli apparati istituzionali può risultare agli occhi dei comparatisti occidentali, originale e complesso al tempo stesso, in virtù delle molte dinamiche di interazione tra potere normativo centrale e poteri normativi periferici. Inoltre dal punto di vista storico, la complessità di inquadramento del sistema deriva dalla coesistenza “tra teoria del diritto di derivazione sovietica, tradizione confuciana e diritto

occidentale borghese”.⁹⁶ Nella Cina attuale, il sistema è caratterizzato da una struttura di tipo verticistico, dove il potere statale è un elemento fondamentale ma non è il solo; infatti la dottrina tende a sottolineare l’importanza delle fonti di produzione non statale, definite come diritto sociale o più in generale diritto consuetudinario.⁹⁷ Se sulla carta la Cina è riuscita a creare un sistema giuridico basato sulle leggi statali, lasciando al diritto sociale un ruolo marginale, a livello di applicazione pratica vediamo che il modello così strutturato non è percorribile. Le leggi statali non riescono a penetrare nella società, soprattutto nelle realtà delle campagne e dei villaggi, dove sembrano funzionare meglio le regole preesistenti. Da qui discende la critica, sviluppatasi nell’ultimo decennio, al c.d. “modernismo giuridico”, teoria secondo la quale il diritto statale positivo sarebbe onnipotente e capace di regolare tutti i rapporti tra gli individui.⁹⁸

96 Federico Roberto Antonelli, La "legge sulla legislazione ed il problema delle fonti nel diritto cinese", in rivista: Mondo Cinese n. 119, aprile-giugno 2004.

97 Il diritto sociale nella società tradizionale cinese, viene suddiviso in tre categorie principali: il diritto gentilizio che regolava i rapporti familiari, i regolamenti formati da gruppi professionali commerciali, ed il diritto consuetudinario locale, inteso come diritto territoriale che riguardava essenzialmente l’organizzazione della vita nei villaggi e nelle piccole comunità.

98 Rolando Tarchi, con la collaborazione dei dottori Matteo Motroni e Davide Fiumicelli, Appunti di diritto cinese. Lo scritto in questione riproduce lo schema

Oltre a ciò, nella Cina non si possono non tenere di conto le scelte politiche e le direttive del Partito, che sono classificate come “fonti indirette del diritto”. A partire dal 1978, viene ristabilito “l’ordine nella logica del principio di legalità socialista”⁹⁹, per cui la legge che prevale sulla politica, torna ad essere strumento garantista per il Partito e per i cittadini. Con la morte di Deng Xiaoping, la c.d. “terza generazione” del Partito ha accelerato la costruzione della *Rule of Law*, affermando una più ampia distanza tra il ruolo dello stato e quello del Partito. Così è nel corso degli anni ’80 e ’90 che la legge e lo stato assumono un ruolo di primazia rispetto alle direttive del partito. Sono questi gli anni però che danno vita ad un sistema delle fonti incerto, poiché numerosi sono i soggetti che producono diritto. Né la costituzione¹⁰⁰, né altre normative disciplinavano la concorrenza tra queste fonti, rendendo possibili conflitti normativi. Inoltre l’istituzione di zone economiche speciali e la creazione di commissioni governative, competenti in alcuni specifici settori come la proprietà intellettuale hanno creato

delle lezioni svolte dal prof. Xue Jun dell’università di Wuhan e di Pechino nell’anno 2005.

99 Federico Roberto Antonelli, La "legge sulla legislazione ed il problema delle fonti nel diritto cinese", in rivista: Mondo Cinese N. 119, aprile-giugno 2004.

100 La prima costituzione della Repubblica Popolare Cinese è del 1954, la seconda costituzione è del 1975, la terza del 1978, e quella attualmente in vigore è del 1982.

ulteriore confusione sulla gerarchia e sui conflitti di competenze.¹⁰¹

Punto d'approdo fondamentale del processo di riforma del quadro delle fonti, sulla base anche delle numerose pressioni internazionali, è la Legge sulla legislazione emanata il 15 Marzo 2000 (*Lifa fa*)¹⁰². Essa definisce per la prima volta, gerarchie e competenze delle fonti normative primarie e secondarie, sia a livello centrale che locale. Il legislatore cinese, prima di questa normativa, dovendo sopperire alle necessità di certezza del diritto in un contesto caratterizzato da mutevoli cambiamenti, aveva deciso di adottare una speciale tecnica normativa di "progressiva specificazione" delle leggi (*falü de jütihua*).¹⁰³ Essa consisteva nell'emanazione di leggi nazionali composte da prescrizioni di carattere generale (*yuanze*), che fornivano dunque solo regole generali delle materie disciplinate. Erano poi le norme secondarie, le quali ponevano problemi ulteriori¹⁰⁴ di individuazione e di accesso, ad

101 Federico Roberto Antonelli, La "legge sulla legislazione ed il problema delle fonti nel diritto cinese", in rivista: Mondo Cinese N. 119, aprile-giugno 2004 Op. cit.

102 Per consultare il testo completo della legge si veda il sito http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=440 04/07/2014.

103 Marina Timoteo, La difesa dei marchi e brevetti in Cina, 2010, p.28-29.

104 Un ostacolo alla conoscibilità delle norme era rappresentato dalla produzione nella prassi di regolamenti non pubblicati, la cui circolazione avveniva solo all'interno delle amministrazioni interessate e non resi noti agli altri destinatari

assolvere il compito di regolare nel dettaglio le leggi nazionali. Peraltro era frequente nella prassi che l'attuazione di queste ultime desse vita a creazioni normative distanti dalla testo nazionale, in quanto si faceva attenzione a rispettare lo spirito invece che la lettera.¹⁰⁵

A questo assetto già abbastanza caotico, dobbiamo aggiungere un' ulteriore difficoltà data dalla disomogeneità geografica delle normative. Vi erano infatti zone che per dislocazione geografica, struttura produttiva e tradizione culturale, furono considerate dai successori di Mao, come “zone sperimentali”, in cui si decise di avviare le riforme su base locale e in caso di successo estenderle al resto del paese.¹⁰⁶

1.1. La gerarchia delle fonti in Cina e la funzione legislativa.

La funzione legislativa in Cina è attribuita all'assemblea nazionale del popolo (ANP) che emana leggi fondamentali; e al

delle norme, nonostante che la loro efficacia fosse erga omnes. Questi regolamenti prendono il nome di “neibu”, letteralmente “interni agli uffici”.

105 Marina Timoteo, Circolazione di modelli e riforme giuridiche, il caso asiatico, Bologna, 2005, p.92.

106 Op.cit. nota prec. Per fare un esempio in materia contrattuale cio' è avvenuto nelle due zone a statuto speciale di Shenzhen e Dalian che sono state le prime a varare la normativa sui contratti economici con l'estero, che poi è stata estesa a livello nazionale.

comitato permanente (CP)¹⁰⁷ che produce leggi ordinarie. La *Lifa fa* è adottata dall'assemblea nazionale popolare e dunque ha rango di legge superiore rispetto alle leggi ordinarie; infatti allo stesso art.7 della legge si stabilisce che l'ANP ha il potere di emendare "le leggi fondamentali che regolano la materia penale, la materia civile e l'organizzazione dello stato". Per quanto concerne invece il CP, residua in capo ad esso la competenza ad emanare e modificare leggi che non sono di competenza dell'ANP; l'inciso legislativo conclude affermando che il CP, quando l'ANP non è in sessione, può anche modificare parzialmente le leggi di competenza esclusiva dell'ANP, purchè non violi i principi fondamentali di tali leggi¹⁰⁸.

In materia di brevetti, troviamo per lo più leggi ordinarie promanate dal CP, ma accanto ad esse rilevano anche leggi

107 Il procedimento di fronte al comitato permanente che è un organo ristretto dell'assemblea, è più snello e quello maggiormente diffuso.

108 Il testo della norma: Article 7 „The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative power of the State.

The National People's Congress enacts and amends basic laws governing criminal offences, civil affairs, the State organs and other matters.

The Standing Committee of the National People's Congress enacts and amends laws other than the ones to be enacted by the National People's Congress, and when the National People's Congress is not in session, partially supplements and amends laws enacted by the National People's Congress, but not in contradiction to the basic principles of such laws.»,

fondamentali come i Principi generali di diritto civile¹⁰⁹, la legge sulla concorrenza sleale¹¹⁰, e la legge sulla procedura civile¹¹¹.

Le diverse fonti normative cinesi si articolano su tre diversi livelli: al primo posto troviamo le leggi (*falü*); al secondo i regolamenti amministrativi nazionali (*xingzheng fagui*); ed infine al terzo i regolamenti amministrativi locali (*difangxing fagui*). Al vertice della piramide gerarchica è posta la costituzione, mentre le leggi sia ordinarie che fondamentali sono considerate norme primarie subordinate ad essa. La legge ha competenza esclusiva nelle materie elencate all'art. 8 della legge sulla legislazione come ad esempio i diritti fondamentali del cittadino, la materia processuale ed economica.¹¹²

109 Approvati il 12 Aprile 1986, ed in vigore dal 1° Gennaio 1987.

110 Approvata il 2 Novembre 1993, ed in vigore dal 1° Dicembre del 1993.

111 Approvata il 27 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Aprile 2008.

112 L'art. 8 della legge così dispone: Article 8 The following affairs shall only be governed by law:

- (1) affairs concerning State sovereignty;
- (2) formation, organization, and the functions and powers of the people's congresses, the people's governments, the people's courts and the people's procuratorates at all levels;
- (3) the system of regional national autonomy, the system of special administrative region, the system of self-government among people at the grassroots level;
- (4) criminal offences and their punishment;

Ai sensi dell'art. 47 della legge sulla legislazione, si attribuisce lo stesso valore della legge alle interpretazioni autentiche della normativa nazionale (*Lifa jieshi*); mentre legittimati a richiedere tali provvedimenti sono: il consiglio di stato, la commissione militare centrale, la corte e la procura suprema, le commissioni parlamentari del comitato permanente dell'ANP e dai comitati permanenti delle assemblee del popolo a livello locale (art. 43). Al secondo gradino troviamo i regolamenti amministrativi del consiglio degli affari di stato, organo che l'art. 85 della costituzione definisce come "supremo organo amministrativo dello stato". L'art. 56 (LL) fissa in capo ad esso una competenza regolamentare in caso di attuazione di una legge nazionale e nei casi stabiliti dalla costituzione stessa all'art.89. In materia di proprietà intellettuale questi provvedimenti assumono un'importanza fondamentale: infatti tutte le leggi nazionali sui brevetti sono state accompagnate da regolamenti

(5) mandatory measures and penalties involving deprivation of citizens of their political rights or restriction of the freedom of their person;

(6) requisition of non-State-owned property;

(7) basic civil system;

(8) basic economic system and basic systems of finance, taxation, customs, banking and foreign trade;

(9) systems of litigation and arbitration; and

(10) other affairs on which laws must be made by the National People's Congress or its Standing Committee.

di attuazione¹¹³ che disciplinavano la materia nel dettaglio. Oltre a questa funzione, questi atti fungono anche da luogo di sperimentazione delle regole, che in un primo momento vengono introdotte nei regolamenti e poi dopo un periodo di radicamento nel sistema sono trasferite a livello nazionale¹¹⁴. Un esempio di ciò è stato l'art. 2 della legge brevetti che definisce i tre titoli di proprietà industriale, ovvero l'invenzione, il modello di utilità, ed il design¹¹⁵.

Tra gli atti secondari troviamo poi altri regolamenti (*guizhang*), in posizione subordinata rispetto ai regolamenti del consiglio degli affari di stato. Questi sono composti ad esempio da ordini, istruzioni, circolari che hanno sempre funzione attuativa dei provvedimenti del governo centrale. Sono regolati dall'art. 71 (LL) secondo il quale, competenti ad emanare questi atti sono i ministeri, le commissioni del consiglio degli affari di stato, la Banca Centrale cinese, ed in generale altri organismi dipendenti dal consiglio degli affari di stato, dotati di funzioni amministrative¹¹⁶. In materia di brevetti occorre infine notare

113 L'ultimo regolamento di attuazione in materia di brevetti è del 9 Gennaio 2010 ed è entrato in vigore il 2 Febbraio 2010.

114 Marina timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, 2010, p.31.

115 Dalla legge di riforma del 2000 della legge brevetti i tre titoli trovano traduzione all'art. 2 a norma del quale: “ [...]”inventions-creations” mean inventions, utility models and designs”.

116 Art 71 (LL): “ The ministries and commissions of the State Council, the People's Bank of China, the State Audit Administration as well as the other organs

l'importanza che riveste l'Ufficio statale per la proprietà intellettuale¹¹⁷ (SIPO), il quale ad esempio nel 2010 ha approvato la sostituzione di nuove Linee guida per l'esame delle domande di brevetto.

1.2. Norme centrali e locali: una realtà territoriale articolata.

Come già accennato al paragrafo precedente, al di sotto della normativa nazionale che comprende sia leggi che regolamenti troviamo leggi e regolamenti locali (*difangxing fagui*). Questi ultimi ai sensi dell'art 63 della *Lifa fa* sono promulgati dalle assemblee popolari e dai comitati permanenti a livello provinciale, e dove vi sia la previa approvazione di questi ultimi, i suddetti regolamenti possono essere emanati anche dagli organi rappresentativi di livello inferiore.

Per comprendere meglio la realtà cinese e i suoi conflitti normativi dobbiamo esplorare il panorama politico-

endowed with administrative functions directly under the State Council may, in accordance with the laws as well as the administrative regulations, decisions and orders of the State Council and within the limits of their power, formulate rules.

Matters governed by the rules of departments shall be those for the enforcement of the laws or the administrative regulations, decisions and orders of the State Council.”

117 L'acronimo inglese di questo ufficio è SIPO: State Intellectual Property Office.

amministrativo del suo territorio: vi sono ventidue province, quattro municipalità¹¹⁸, cinque regioni autonome delle minoranze linguistiche¹¹⁹, due regioni amministrative speciali¹²⁰ e zone economiche speciali. Ecco che in base a questa ricostruzione, è possibile riscontrare delle deroghe al sistema normativo-gerarchico. Gli organi di governo delle zone autonome delle minoranze linguistiche ed etniche hanno una potestà normativa speciale che prevale per certe materie, sulle leggi nazionali ed i regolamenti amministrativi; così come è prevista per le zone ad amministrazione autonoma e per le zone economiche, la superiorità degli atti di governo di quei territori in caso di contrasto con norme nazionali, se pur limitatamente alla loro regione.

Nonostante dunque la Cina riprenda dal modello sovietico una prospettiva accentrata, che comporta una rigida gerarchia e un controllo costante da parte dell'organo superiore, si viene a creare incertezza nell'applicazione delle normative centrali e locali. A sostegno di questa tesi possiamo citare il caso delle norme emanate dal Ministero del commercio, c.d. "misure per

118 Le municipalità sono poste direttamente sotto il controllo del governo centrale e sono: Beijing, Chongqing, Shanghai, e Tianjin. Esse poi sono divise in distretti.

119 Sono state istituite nel 1949 allo scopo di risolvere il problema delle relazioni tra l'etnia prevalente degli han e le altre minoranze.

120 Queste sono Hong Kong e Macao, istituite rispettivamente nel 1997 e nel 1999. L'autonomia di questi enti si fonda su precedenti storici poiché sono ex colonie che appartenevano in ordine all'impero inglese, e a quello portoghese.

la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante le fiere”, entrate in vigore il 1° marzo 2006. Le municipalità, in attuazione di queste misure nazionali hanno poi emanato regole specifiche applicabili nelle fiere stesse, in particolare hanno previsto delle varianti ai procedimenti amministrativi per le violazioni che fossero commesse durante la fiera. La tipologia di modificazione era determinata sulla base delle diverse necessità riguardanti le rispettive organizzazioni fieristiche.

Con questo quadro vediamo quindi la volontà della Cina di evolversi nel campo della privativa industriale, andando a rendere effettiva la tutela proprio attraverso la normativa locale.

2. La giurisprudenza e il ruolo della Corte suprema.

Infine per quanto riguarda il quadro delle fonti dobbiamo concludere questa ricostruzione parlando della giurisprudenza. Questa, intesa in senso stretto come precedente giudiziario, è tutt’oggi esclusa dal novero ufficiale delle fonti di diritto, tuttavia “l’interpretazione della legge” resa dalla Corte suprema del popolo, nonostante non sia citata all’interno della Legge sulla Legislazione,¹²¹ ha un notevole peso nel sistema giuridico cinese.

121 Legge che disciplina il sistema gerarchico delle fonti.

Nella c.d. "terza fase" del processo di riforma iniziato da Deng Xiaoping¹²² si apre un protagonismo dei giudici sconosciuto al sistema cinese. Per rendere efficiente il sistema della tutela giurisdizionale cinese già affermato sulla carta, la Cina ha dato avvio ad un processo di professionalizzazione delle corti. Infatti nell'epoca post-maoista l'apparato giudiziario è stato costruito "*praticamente ex nihilo*"¹²³. Le riforme che si sono susseguite sul tema sono opera dei numerosi progetti internazionali a cui la Cina ha aderito, tra i quali il già citato impegno "al rafforzamento del controllo giudiziario" nell'ambito del protocollo di adesione all'OMC (prot., I, 2, D). A dimostrazione di questa volontà, già nel 1999 la suprema corte elaborò un piano di riforma quinquennale con l'obiettivo tra i molti, di

122 Questo processo di riforma ha visto l'avvicinarsi di tre successive fasi: la prima in cui si assiste alla nascita del diritto cinese ma dove le direttive del partito e la discrezionalità della pubblica amministrazione erano elementi irrinunciabili del sistema delle fonti. Una seconda fase caratterizzata da un'estensione del diritto a tutti i settori ed un'applicazione del principio di ugualianza nel trattamento tra soggetti giuridici interni e stranieri. Mentre quella attuale è la terza fase, dove le esigenze internazionali spingono il potere giudiziario ad adeguare le leggi ai cambiamenti in atto. Per approfondimenti sul tema si veda Marina Timoteo, *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi di tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Bologna, 2006, in: *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, Antonelli, p.160.

123 Marina Timoteo, *Difesa dei marchi e brevetti in Cina*, cit. p.38.

innalzare il livello di efficienza delle corti e la preparazione del personale giudicante.

Nonostante sia lodevole lo sforzo compiuto, i problemi che rimangono sono ancora molti, primi tra tutti quello dell'indipendenza dei giudici, e della tendenza alla corruzione dei funzionari locali¹²⁴, specialmente nelle zone periferiche.

Il sistema istituzionale cinese alla stregua del modello socialista, non attua il principio di divisione dei poteri tipico dei sistemi europei-continentali e anglosassoni. Conformandosi allo slogan leninista, “tutto il potere ai soviet”, qui “tutto il potere” è affidato all'assemblea nazionale del popolo che sottopone gli organi giudicanti alla c.d. “doppia dipendenza”: interna, essendo una organizzazione fortemente gerarchizzata, si riconosce un ruolo preminente alle corti superiori; ed esterna di tipo orizzontale, la quale prevede un controllo da parte dell'organo legislativo che nomina, controlla e revoca i giudici. Nelle aree metropolitane la situazione è migliore, e grazie alla professionalizzazione¹²⁵ delle corti si sta sviluppando un nuovo

124 Per approfondimenti generali sul piano anticorruzione 2013-2017 portato avanti dalle autorità cinesi si veda il sole24ore : La Posta in Gioco Globale della Riforma Anti-Corruzione della Cina, e <http://www.china-files.com/it/link/25239/il-potere-in-gabbia>.

125 Nel 1979 la legge sull'organizzazione giudiziaria prevedeva come requisiti per essere nominati giudici: l'essere cittadino cinese; il compimento del ventitreesimo anno di età; il godimento dei diritti politici. Nel 1983 viene

tipo di giurisprudenza più competente nelle questioni che le vengono sottoposte.

La materia della proprietà intellettuale è proprio quella che da questo punto di vista si dimostra più all'avanguardia, poichè nel 1996 è stata istituita una sezione ad hoc all'interno della corte suprema, rinominata a partire dal 2002, III sezione civile della Corte suprema¹²⁶. Successivamente vengono istituite sezioni

aggiunto un requisito ulteriore ma ancora piuttosto blando: un'adeguata conoscenza del diritto. È solo nel 1988 che venne creato il primo centro di formazione giudiziaria, e nel 2001 si è avuta una vera svolta con l'imposizione dell'obbligo della laurea quadriennale in giurisprudenza o di alcuni anni di esperienza in campo legale se la laurea non è giuridica, a supplemento per entrambi di un esame di abilitazione nazionale. Art 9 della legge sui giudici emanata il 28 Febbraio 1995 e modificata il 30 giugno 2001.

126 Alcuni studiosi come Benjamin Piwei Liu tuttavia muovono dei dubbi su questo sistema affermando: “Siamo anche preoccupati da quello che sembra essere un'estensione del numero di tribunali competenti per le questioni di brevetti. L'esperienza, in Europa, porta a limitare il numero di “tribunali dei brevetti”, in modo da facilitare il reclutamento dei giudici tecnicamente competenti e garantire la coerenza nella loro decisioni. Sembra che la Cina si stia muovendo nella direzione opposta, e abbiamo paura che, a prescindere degli sforzi che il SIPO farà per fornire formazione ai Tribunali locali, troverà difficoltà a mantenere la qualità e la coerenza dei tribunali stessi”. Benjamin Piwei Liu, Chinese Patents as Copyrights, 34 Campbell L. Rev. 685 (2012). <http://scholarship.law.campbell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1556&context=clr>. 19/09/2014.

specializzate presso le Alte corti¹²⁷ dei capoluoghi di provincia, delle città municipalizzate, delle zone economiche speciali e nelle corti intermedie.

Inoltre, un altro indice di questo cambiamento è dato da una più intensa attività di raccolta e pubblicazione dei provvedimenti giudiziari. Ormai molta giurisprudenza viene resa pubblica sul web¹²⁸, in riviste giuridiche¹²⁹ e in alcuni data-base gestiti dalle università cinesi¹³⁰.

127 Oggi la piramide giudiziaria, ricostituita sul modello centralizzato di derivazione sovietica già adottato negli anni cinquanta, è così strutturata a livello amministrativo:

- 1) livello di distretto;
- 2) livello di prefettura e municipalità;
- 3) livello di provincia, regione autonoma e città poste sotto il diretto controllo del governo centrale;
- 4) livello centrale.

Si veda Marina Timoteo, in *Mondo Cinese* n. 90, settembre-dicembre 1995 :

“Riforma economica e diritto: la disciplina giuridica dei contratti economici internazionali e domestici”.

128 In particolare in tema di proprietà intellettuale, è stata proprio la sezione della Corte suprema dedicata a questa materia ad aprire un portale web nel 2006:

<http://ipr.chinacourt.org>

129 Dal 1992 la Corte suprema pubblica un case report in cui si trovano le decisioni delle corti inferiori. Tra le raccolte private troviamo sia inserti periodici come il “ quotidiano giuridico”, ma anche quotidiani come “il quotidiano del popolo”. M. Timoteo, *la difesa dei marchi e brevetti in Cina*, p.41.

130 In particolare ricordiamo la banca data pubblicata dall’università di Pechino (Beida); e quella pubblicata dall’assemblea nazionale del popolo, consiglio di

Nonostante ciò, a differenza degli ordinamenti di *civil law* in cui il precedente giurisprudenziale anche se non vincolante, acquista valore persuasivo, in Cina non gli viene attribuito neppure questa valenza. Vi sono alcune eccezioni a questa regola generale, costituite da alcuni precedenti della Corte suprema in qualità di casi esemplari e pubblicati sulla Gazzetta della Corte stessa. Essi possono divenire vincolanti nel silenzio della legge. Vi sono poi i pareri resi sempre dalla Corte suprema, su richiesta delle corti inferiori perché riguardano temi di particolare complessità. Essi acquisiscono valore vincolante per il caso di specie. Alcuni studiosi¹³¹ esaminando le massime giurisprudenziali hanno rilevato come la proprietà intellettuale riceva in tutte le pubblicazioni “un’attenzione particolare con capitoli o sezioni specificatamente dedicati”. Il panorama che si è delineato brevemente in questo paragrafo apre sicuramente le porte ad una riflessione: la volontà di adeguare il sistema giurisdizionale agli standard internazionali al fine di garantire una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale ma non solo, sta spingendo la Cina a creare un terreno di precedenti giudiziali per le corti inferiori.

stato, corte suprema e procura suprema (National Database of Laws). M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, p.41

131 In particolare si veda Timoteo, Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, in : I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, Antonelli, p. 168.

Vedremo se la Cina si allineerà nei prossimi anni con il sistema precedenti tipico del common law.

2.1. Le interpretazioni della Corte suprema.

Come già accennato nel paragrafo precedente, passeremo ora ad analizzare le interpretazioni emanate dalla Corte suprema del popolo, alcune volte congiuntamente, o con amministrazioni dipendenti dal governo, o in materia penale, con la Procura suprema¹³². La Corte suprema in quanto organo di vertice, svolge tra le altre anche una funzione di orientamento dell'attività giurisprudenziale, emanando interpretazioni attinenti all'applicazione della legge ad opera delle corti inferiori. Questa facoltà attribuita alla corte è stata prevista per la prima volta nel 1981 con una Decisione, ancora in vigore, emanata dal comitato permanente in tema di "potere di interpretazione della legge". Tale risoluzione prevede quattro tipi diversi di interpretazione della legge: le interpretazioni legislative su leggi o decreti poco chiari, emanate dal comitato permanente stesso; le interpretazioni giudiziarie sulla concreta applicazione di una legge nel corso di un giudizio, emanate

¹³² Questo istituto è tipico degli ordinamenti socialisti, ma il modello cinese rappresenta rispetto ad essi una eccezione; infatti nei regimi socialisti la procura rappresentava l'unico organo non soggetto al principio della "doppia dipendenza". Ha una duplice funzione: vigila sul rispetto della legalità e esercita l'azione penale

dalla Corte suprema; le interpretazioni del governo centrale su regolamenti amministrativi; le interpretazioni degli enti locali su leggi e regolamenti locali.

Tuttavia la prassi ha dimostrato che la funzione di interpretazione della legge è ricaduta in maniera quasi assoluta sulla Corte suprema. Questo è un potere esclusivo della stessa, infatti non è possibile far rientrare nel novero dei soggetti legittimati ad interpretare anche le corti di grado inferiore. Esse possono solo pubblicare le proprie sentenze¹³³.

Le interpretazioni giudiziarie possono essere di diversi tipi: le *jieshi* ossia interpretazioni; le *guiding*, disposizioni; i *pifu*, pareri e *jueding*, decisioni. Per quanto riguarda le interpretazioni, esse dettano regole sull'applicazione della legge in giudizio; le disposizioni invece servono a chiarire determinate norme sulla base della normativa in cui esse sono inserite. I pareri servono a risolvere problemi di interpretazione della legge posti dalle corti superiori alla Corte suprema; infine le decisioni riguardano la modificazione o l'abolizione di una preesistente interpretazione. Nella materia della proprietà intellettuale, ma anche in molti altri ambiti, l'interpretazione della Corte suprema è divenuta

133 Tuttavia è da sottolineare che c'è stato un grande passo avanti per quanto riguarda anche il sistema delle pubblicazioni delle sentenze. Fino alla metà degli anni '90, le sentenze pubblicate erano molto poche. Si pensi che la prima pubblicazione ufficiale è del 1985 quando la corte suprema iniziò a pubblicare i propri pareri nella Gazzetta trimestrale. Oggi essa è più completa e pubblica anche decisioni delle corti inferiori. Per approfondimenti Marina Timoteo, la difesa di marchi e brevetti in Cina, Torino, 2010, p.40-42.

tanto importante da assurgere al ruolo di fonte del diritto. La Corte stessa ha emanato un provvedimento all'interno delle "disposizioni sulle interpretazioni giudiziarie" del 23 Marzo 2007 in cui attribuiva a questa tipologia di atti "piena forza normativa"¹³⁴.

Andando perciò al di là dei limiti del dettato costituzionale, delle Legge sulla legislazione e della Decisione del 1981, a questi atti è attribuito il rango di fonte di diritto primaria¹³⁵. Oggi dunque, questa fonte è spesso protagonista nell'integrare il dettato normativo, specialmente in materia di proprietà intellettuale. Dopo l'ultima riforma della legge brevetti nel 2008 e il relativo regolamento di attuazione la Corte è intervenuta con una nuova interpretazione riguardante

134 Già con la Decisione numero 15 del 1997 si prevedeva l'equiparazione delle interpretazioni giudiziarie alla legge e si stabiliva un principio di silenzio assenso nell'ipotesi di un'inerzia del potere legislativo, tale per cui l'interpretazione giudiziaria poteva considerarsi abrogata solo dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

135 In relazione alla natura delle interpretazioni della Corte suprema in dottrina vi sono opinioni contrastanti. Alcune correnti dottrinali come Marina Timoteo e Roberto Federico Antonelli concordano nel definire questi atti come "fonti normative suppletive e complementari" rispetto a quelle degli organi legislativi e amministrativi. Marina Timoteo, *la difesa dei marchi e brevetti in Cina*, p.36; Timoteo, *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, in: *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, Antonelli, p.167. Tuttavia altre opinioni come ad esempio Mazza rilevano un'estraneità di questi atti rispetto al sistema delle fonti, in quanto atti giurisdizionali privi di efficacia normativa. Mazza, *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006, p. 86 ss

l'applicazione della legge nelle controversie su violazioni di brevetto¹³⁶ del 28 Dicembre 2009.

Nuove prospettive nell'attività giurisdizionale cinese in tema di proprietà intellettuale:

2.1.1. Action Plan 2011.

Il governo cinese ha elaborato un nuovo *Action Plan* nel 2011¹³⁷ al fine di attuare una strategia nazionale per la proprietà intellettuale e promuoverne efficacemente la protezione. Il seguente piano di azione è formulato in base alle direttive per un miglioramento del sistema, una promozione di campagne speciali, promuovendo il coordinamento, migliorando la pubblicità e la regolamentazione amministrativa¹³⁸. Al capitolo

136 Cit. M.Timoteo, la difesa di marchi e brevetti in Cina, p.37. La materia della proprietà intellettuale in genere, è ricca di interpretazioni della Corte suprema: relativamente all'applicazione della legge alle controversie civili sulla tutela dei marchi notori del 23 Aprile 2009; sulla concorrenza sleale del 30 Dicembre 2006 ed entrata in vigore il 1° Febbraio 2007; sulla violazione dei diritti esclusivi sulla nuove varietà vegetali del 12 Gennaio 2007.

Per un panorama completo si veda il sito:
<http://www.leggicinesi.it/page.asp?Scat=6&Nome=Giurisprudenza> 12/08/2014.

137 Per il testo completo del "China's action plan 2011" consultare il sito:
http://english.sipo.gov.cn/laws/developing/201104/t20110426_601291.html
07/08/2014

138 "In order to implement the Outline of the National Intellectual Property Strategy and effectively promote the overall intellectual property (IP) protection in 2011, the following Action Plan is formulated under the guidelines of

I, par.3, si parla esplicitamente di un “rafforzamento della protezione giudiziaria in materia di IP. Gli articoli 50, 51, e 52 si focalizzano in particolare sulle controversie portate dinanzi alle corti locali, dove si mira a “migliorare in modo efficace il sistema giurisdizionale nelle cause civili in materia di IPR; espandere ulteriormente la giurisdizione dei tribunali locali oltre i casi comuni di proprietà intellettuale e incrementare la competenza territoriale dei tribunali selezionati”¹³⁹. Un altro elemento innovativo è costituito dal lancio del “*three fives program*” a livello giudiziario, che ha l’obiettivo di rafforzare l’istituzione delle corti competenti in materia di IP. Il programma consiste nel selezionare cinque “*primary court*”, ossia le Alte corti affidandogli la gestione di questa materia, “*as the first group of demonstration local courts in China's IPR judicial protection*”, individuare poi cinque corti Intermedie, “*as the first group of IPR judicial protection research bases of the Supreme People's Court*”, ed infine cinque università, “*as the first group of the IPR judicial protection research bases of*

"Improving System, Strengthening Enforcement, Emphasizing Special Campaigns, Promoting Coordination, Enhancing Publicity, and Regulating Administration".

139 L’art. 51 così dispone: “To effectively improve the jurisdiction system of civil IPR cases, to further expand the jurisdiction of local courts over common IPR cases, and improve the territorial jurisdiction of selected courts”.

the China's people's courts”¹⁴⁰.

Si parla poi di un maggiore rigorismo nei controlli in sede giurisdizionale e amministrativa e di un dovere di “correzione senza indugio” dei comportamenti che giocano favoritismi e consentono la commissione di irregolarità¹⁴¹. Infine in onore ai progressi della tecnologia, che spinge verso una sempre maggiore informatizzazione giudiziaria, le autorità penali devono istituire un meccanismo caratterizzato dal “collegamento di rete e condivisione delle informazioni”¹⁴².

140 Il testo completo dell’art. 52: To launch "the Three Fives Program" to strengthen the infrastructure construction of local courts on handling IPR cases, that is to select five primary courts that have jurisdiction over IPR cases as the first group of demonstration local courts in China's IPR judicial protection, select five intermediate courts as the first group of IPR judicial protection research bases of the Supreme People's Court, and select five key colleges and universities as the first group of the IPR judicial protection research bases of the China's people's courts.”

141 L’art 53 per esteso afferma: “To carry out "Special Activity for Supervising the Administrative Enforcement Authorities to Transfer Suspicious Criminal Cases Violating IPRs", to seriously investigate the administrative authorities for cases should be transferred, accepted, or punished but handled otherwise, and for cases should be sentenced to criminal punishment, but only given fines, and for behaviors playing favoritism and committing irregularities, and etc, and to supervise and correct these behaviors without delay.

142 Art 54: “To further promote the "Linkage of Two Laws", actively promote administrative enforcement and criminal judicial authorities to establish a mechanism characterized by "network linkage and information sharing".

2.1.2. Il “white paper 2013 on intellectual property rights” della Corte suprema.

È stato recentemente pubblicato dalla Corte suprema il “white paper¹⁴³” in materia di protezione della proprietà intellettuale presso le corti cinesi. Abbiamo già sottolineato l’importanza di un’ efficace protezione dei diritti in materia, al fine di promuovere gli investimenti stranieri nella Repubblica Popolare Cinese e dimostrare di poter mantenere fede agli impegni internazionali sottoscritti dalla stessa. Se da un lato vi è stata la promozione di sempre migliori strumenti di tutela, dall’altro dobbiamo anche notare che il processo di globalizzazione del mercato ha dato vita a nuove forme di violazione della PI riguardanti ad esempio la contraffazione sul web. Le controversie riguardanti la violazione di norme in materia di IP sono aumentati nel 2013 fino a varcare la soglia dei 114.075 casi¹⁴⁴. Tuttavia è da notare che se si è verificato un aumento del contenzioso rispetto al 2012 relativamente a marchi(17,4%), concorrenza sleale (15,9%) e agli accordi sull’uso della PI da

143 Il White Paper o "libro bianco" è una pubblicazione che nasce da una ricerca effettuata da un'organizzazione, un'amministrazione, un'azienda o un'istituzione su un determinato tema o problema, riflettendone quindi le opinioni e gli orientamenti.

144 Dato riportato dal sole24ore <http://argomenti.ilsole24ore.com/white-paper.html> 12/08/2014.

parte di terzi (27,2%), invece sono scese le controversie riguardanti i brevetti e le licenze (5,01%)¹⁴⁵.

Le corti, in questo lavoro di cooperazione per il rafforzamento della tutela di IPR hanno collaborato con le autorità cinesi preposte allo stesso ruolo, ottenendo un risultato notevole: per la prima volta negli ultimi 5 anni, i reati in tema di produzione e vendita di prodotti contraffatti o comunque non in regola con gli standard previsti dalla legge sono diminuiti. Tra i mezzi che hanno coadiuvato questo processo ci sono la mediazione (di cui parleremo più avanti), e la pubblicazione del “*Provisional Guidelines for online publication of written judgement for intellectual property cases*” da parte della corte suprema alla fine del 2013, con l’obiettivo chiamato “giustizia alla luce del sole”, che ha portato alla pubblicazione di oltre 61mila decisioni, garantendo la conoscibilità e di conseguenza la trasparenza delle stesse. Infine l’ultimo mezzo che ha consentito una maggiore tutela in tema di PI è il legame che le corti cinesi hanno stretto con le istituzioni internazionali competenti in materia. I giudici della Corte suprema cinese hanno sempre più spesso accolto gli inviti loro rivolti da paesi come Usa e Russia, per prendere parte ai *working groups* per la tutela dei IPR. Di converso, proprio al fine di una maggiore integrazione e standardizzazione delle tutele a livello globale, i giudici hanno invitato i rappresentanti di quelle stesse nazioni

145 Cit. precedente.

affinchè esponessero il “*modus judicandi*” occidentale sul tema in questione.

CAPITOLO IV

ANALISI DELLA NORMATIVA BREVETTI DOPO LA RIFORMA DEL 2008

Sommario: 1. I Principi generali e diritti della legge brevetti 2008.- 2. La classificazione delle invenzioni.- 3. I Requisiti per la brevettabilità di invenzioni e modelli di utilità.- 4. Le autorità competenti.- 5. La procedura di brevettazione.- 6. Esame ed approvazione della domanda di brevetto.- 7.1. La procedura d'invalidazione.- 7.2. Il riesame giudiziale della decisione emessa dal PRB.- 8.1. La cessione e la licenza del brevetto.- 8.2. La licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto.- 8.3 Le procedure d'esame e le decisioni inerenti la tutela obbligatoria.- 9.1 La domanda di brevetto internazionale.- 9.2 I termini e le modifiche per il brevetto internazionale.-

1. Principi generali e diritti della legge brevetti 2008.

In linea con il nuovo clima politico che si è andato a delineare negli anni ottanta del XX secolo¹⁴⁶, il comitato permanente dell'assemblea nazionale ha promulgato la prima legge brevetti il 12 Marzo 1984, la quale è entrata in vigore il 1° Aprile del

¹⁴⁶ A questo proposito si veda il paragrafo 1 capitolo 1.

1985¹⁴⁷. Alla legge si accompagna il relativo regolamento di attuazione emanato il 19 Gennaio del 1985 ed entrato in vigore il 1° Aprile dello stesso anno¹⁴⁸. Questa legge¹⁴⁹ insieme alla legge marchi del 1982, ha segnato un traguardo importante per la Repubblica Popolare Cinese agli occhi del mondo, poiché è andata a regolare un diritto nuovo rispetto all'ideologia che aveva dominato la Cina fino ad allora, un diritto legato ad una proprietà immateriale. L'impianto della legge è rimasto invariato nonostante le modifiche intervenute al fine di migliorare la protezione dei diritti di esclusiva che emergono con una domanda di brevetto ed incoraggiare l'attività creativa per promuovere il progresso scientifico-tecnico e lo sviluppo economico sociale.

147 Il testo della legge brevetti è consultabile al sito: http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=563 18/08/2014. La legge è stata successivamente emendata il 4 Settembre 1992 ed è entrata in vigore il 1° Gennaio 1993. Il secondo emendamento è avvenuto il 25 Agosto del 2000 e l'entrata in vigore risale al 1° Luglio 2001 ed infine l'ultima modifica è del 27 Dicembre 2008, entrata in vigore il 1° Ottobre 2009.

148 Come la legge anche il regolamento è stato emendato: il 12 Dicembre del 1992 ed è entrato in vigore il 1° Gennaio 1993; il regolamento del 15 Giugno 2001 ed entrato in vigore il 1° Luglio 2001; è stato emendato il 28 Dicembre 2002, e da ultimo il 9 Gennaio 2010, ed è in vigore dal 1° Febbraio 2010 .

149 Questa legge fu emanata dopo due anni dall'adozione della Legge marchi del 23 Agosto 1982, entrata poi in vigore il 1° Marzo 1983.

L'organo a cui è affidata la competenza per la disciplina delle attività brevettuali a livello nazionale è il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato¹⁵⁰.

La legge brevetti del 2008 include all'art. 2 le invenzioni, i modelli di utilità ed i disegni industriali.

Successivamente specifica cosa si debba intendere per gli stessi; con il termine "invenzione" si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica proposta per un prodotto, un procedimento o il loro miglioramento.

Con il termine "modello di utilità" si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica proposta a fini pratici per la forma, per la struttura o la loro combinazione di un prodotto.

Infine per "disegno industriale" s'intende una nuova progettazione della forma, del disegno, della loro combinazione o di quella di colore e forma di un prodotto, ed abbia valore estetico ed applicabilità industriale.

La legge cinese definisce l'invenzione brevettabile come una risposta originale di un problema tecnico, delegando la differenziazione tra ciò che è suscettibile di essere brevettato e

¹⁵⁰ Vi è un articolo dedicato interamente alla descrizione delle competenze spettanti a questo organo, ed è l'articolo 3 della legge brevetti 2008 "The Patent Administration Department under the State Council shall be responsible for the administration of patent-related work nationwide. It shall accept and examine patent applications in a uniform way and grant patent rights in accordance with law.

The departments in charge of patent-related work of the people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government shall be responsible for patent administration within their respective administrative areas".

ciò che non lo è, alla contrapposizione tra il mondo della scienza e quello della tecnica, e collocando in quest'ultimo ambito l'invenzione¹⁵¹.

Tra i principi già vigenti nella legislazione precedente al 2008, vi sono il c.d. “*first to file*” e lo “*ius excludendi alios*”. Per quanto riguarda il primo, la legge prevede in via generale che possa essere concesso “solo un tipo di brevetto per la medesima invenzione”¹⁵², per cui quando due o più richiedenti presentino domanda di brevetto sulla medesima invenzione, il diritto brevettuale sarà concesso a chi la presenti per primo.

Una volta concesso il brevetto, salvo quanto diversamente specificato nella presente legge, il titolare acquista un diritto esclusivo di utilizzazione economica della privativa industriale, pertanto nessuna persona fisica o giuridica può senza autorizzazione sfruttare tale brevetto. Le legge nega specificatamente anche la produzione, l'utilizzazione, la messa in commercio, la vendita o l'importazione di prodotti brevettati;

151 M.Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, 2010, p.19

152 Art 9 LB. Tuttavia nella prassi, come vedremo analizzando i requisiti di brevettabilità dati dall'art. 22 (capitolo 4 paragrafo 1), è anche possibile proporre una doppia brevettazione per il medesimo oggetto, una per invenzione e una per modello di utilità. Ed è proprio il nuovo articolo 9 che conferma questa prassi quando al nuovo comma afferma “ where the same applicant applies for a utility model patent and an invention patent with regard to the same invention on the same day, if the utility model patent acquired earlier is not terminated yet and the applicant declares his waiver of the same, the invention patent may be granted.”

il divieto si estende anche al procedimento brevettato¹⁵³. Tale esclusività tuttavia è limitata nel tempo: venti anni per i brevetti per invenzione e dieci anni per i modelli d'utilità, a partire dalla data di deposito della domanda¹⁵⁴. Ricorrono poi, casi di cessazione anticipata del diritto di brevetto qualora non sia stata pagata la tassa annuale prescritta o vi è rinuncia in forma scritta del titolare¹⁵⁵.

La concessione del brevetto dà luogo a dei diritti in capo al titolare che sono disponibili, infatti è prevista la possibilità di una cessione. Se la titolarità della domanda di brevetto o il brevetto sono ceduti ad una persona, ad un'impresa od ad una organizzazione straniera, si deve concludere un contratto in forma scritta e trascriverlo presso il dipartimento amministrativo brevettuale del consiglio di stato affinché questo ne dia pubblico avviso. L'efficacia della cessione si ha dalla data della trascrizione¹⁵⁶.

Un altro metodo per utilizzare un brevetto altrui è quello di concludere con il titolare un contratto di licenza e versargli un compenso per il suo utilizzo, tuttavia il licenziatario, salvo

153 L'articolo 11LB. Lo stesso articolo estende quanto appena previsto anche al disegno industriale.

154 Art. 42LB.

155 Art.44LB.

156 Ai sensi dell'articolo 10LB "For the transfer of the right to apply for a patent or of patent rights, the parties concerned shall conclude a written contract and file for registration at the patent administration department under the State Council, and the latter shall make an announcement thereof."

quanto pattuito nel contratto, non facoltà di permettere a nessuno di sfruttare tale brevetto¹⁵⁷.

Al capitolo II della legge brevetti troviamo disciplinati: il principio di “*unity of the subject matter*” all’art. 31 e il diritto di priorità all’art. 29.

Il principio dell’unità dell’invenzione dispone che ogni domanda di brevetto deve includere solamente un’invenzione o modello di utilità. Se poi vi sono due o più invenzioni o modelli di utilità appartenenti ad un unico concetto inventivo generale, possono essere presentati in una sola domanda per il singolo brevetto. La seconda parte della norma è implementata dal regolamento attuativo secondo il quale quando le due invenzioni realizzate sulla base di una sola idea inventiva devono essere interconnesse tecnicamente tra loro e possedere una o più identiche o corrispondenti “caratteristiche tecniche specifiche”. Con quest’ultima terminologia s’intende una caratteristica che per quella invenzione abbia contribuito a creare l’attuale stato della tecnica (art.34RA).

Il diritto di priorità invece si distingue in priorità straniera e priorità domestica. Entrambi sono disciplinati dalla legge rispettivamente al primo e al secondo comma dell’art. 29¹⁵⁸. Il

157 Art.12-13LB. Per approfondimenti sulle licenze si rinvia ai paragrafi successivi.

158 Article 29 “If, within twelve months from the date the applicant first files an application for an invention or utility model patent in a foreign country, or within six months from the date the applicant first files an application for a design patent in a foreign country, he files an application for a patent in China for the same subject matter, he may

diritto di priorità straniera si manifesta in capo al richiedente se entro dodici mesi dalla data di deposito in uno stato straniero, egli deposita di nuovo la domanda di brevetto per lo stesso oggetto in Cina. I tempi in caso di disegno industriale di accorciano a sei mesi. Tale diritto è subordinato alla condizione per cui vi deve essere un accordo tra la Cina e il suddetto stato straniero, un trattato internazionale che vede i paesi entrambi aderenti oppure in base al principio di reciprocità.

Allo stesso modo, il soggetto che ne fa richiesta beneficia della c.d. priorità domestica, se entro dodici mesi dal deposito della domanda per brevetto o modello di utilità in Cina, richiede all'Ufficio competente il brevetto per il medesimo oggetto.

Per quanto riguarda le formalità burocratiche, il regolamento di attuazione emana delle specifiche circa la documentazione da proporre affinché la rivendicazione di priorità non sia inesistente. Il richiedente che rivendichi la priorità straniera, deve presentare una dichiarazione scritta e la copia del documento relativo alla precedente domanda che è già stata accolta dall'autorità competente del paese straniero. Ai fini di

enjoy the right of priority in accordance with the agreements concluded between the said foreign country and China, or in accordance with the international treaties to which both countries have acceded, or on the principle of mutual recognition of the right of priority.

If, within twelve months form the date the applicant first files an application for an invention or utility model patent in China, he files an application for a patent with the patent administration department under the State Council for the same subject matter, the applicant may enjoy the right of priority.”

semplificazione del meccanismo si presume che la copia del documento sia già stata presentata qualora l'Ufficio brevetti cinese abbia ricevuto in copia la precedente documentazione tramite lo scambio di dati informatici o altro metodo che risulti dall'accordo delle amministrazioni.

Nel caso di rivendicazione della priorità domestica il duplicato della domanda deve essere redatto dall'Ufficio cinese brevetti.

Si pone poi la possibilità di un errore circa la data di deposito, il numero della domanda precedente e l'amministrazione che ha accolto la domanda precedente. In tal caso l'Ufficio deve avvisare il richiedente dell'errore e chiedergli di correggerlo entro un certo termine, altrimenti la priorità si considera come mai rivendicata.

Inoltre abbiamo già visto che i diritti di proprietà intellettuale in quanto disponibili possono essere ceduti a terzi. Pertanto se il nome o la ragione sociale del richiedente che rivendica la priorità sono diversi da quanto dichiarato nella copia precedente occorre fornire anche la documentazione che attesti la cessione della titolarità della priorità a pena di nullità (art. 31RA).

Il richiedente può infine rivendicare nella medesima domanda una o più priorità, in qualunque caso la data di priorità da tenere in considerazione sarà quella della prima domanda di cui si rivendica la priorità (art. 32RA).

2. La classificazione delle invenzioni.

La legge classifica, poi, le invenzioni distinguendole in: “invenzioni di servizio; invenzioni non connesse al rapporto di lavoro; invenzioni realizzate congiuntamente o su commissione”¹⁵⁹. L’art.6 definisce l’invenzione di servizio quella realizzata dal lavoratore dipendente allo scopo di compiere le funzioni a lui assegnate dal proprio datore di lavoro, oppure quella realizzata utilizzando principalmente risorse materiali e tecniche del datore di lavoro.

Troviamo un’ulteriore specificazione all’art. 12 del regolamento di attuazione della legge brevetti che parlando delle invenzioni da lavoratore dipendente fa riferimento a tre categorie: quelle realizzate nello svolgimento del proprio lavoro; quelle realizzate nello svolgimento di un compito aggiuntivo al proprio lavoro, assegnatogli dal datore; ed infine quella realizzata nello svolgimento dei compiti assegnati dal datore, che venga realizzata entro un anno dal pensionamento, dalla scadenza del contratto di lavoro, o dal trasferimento presso un altro datore di lavoro. Queste regole si applicano anche al datore di lavoro temporaneo¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, in: la tutela delle invenzioni-creazioni in Cina, Lifang Dong, op.cit. p.86.

¹⁶⁰ Così è quanto disposto dall’art. 12 del regolamento di attuazione. Esso prevede anche cosa debba intendersi per “risorse materiali e tecniche del datore di cui all’art.6 della legge

Nell'ipotesi in cui la domanda venga approvata la titolarità del brevetto spetta al datore. In contropartita al lavoratore dovrà essere corrisposto un ragionevole compenso in base all'ampiezza dell'utilizzo ed ai vantaggi economici che ne ha tratto il datore¹⁶¹.

Diverso è il caso in cui si ha un'invenzione non da lavoratore dipendente, poiché la titolarità spetterà all'inventore se la domanda dovesse essere approvata. Infine, nonostante l'invenzione sia realizzata utilizzando materiali e tecniche del datore di lavoro, il diritto di esclusiva sarà attribuito all'inventore in conformità al contratto stipulato tra datore di lavoro e dipendente a condizione che quest'ultimo paghi le spese sostenute dal datore di lavoro¹⁶².

Per quanto riguarda invece le invenzioni realizzate congiuntamente o su mandato, la titolarità della domanda di brevetto spetta a tutti coloro che l'hanno realizzata in collaborazione o al soggetto che l'ha realizzata per conto del mandatario, fatto salvo quanto pattuito diversamente. Qualora la domanda sia approvata, l'entità o l'individuo che l'ha depositata diviene titolare del brevetto¹⁶³.

brevetti". Con esse si fa riferimento a capitali, attrezzature, parti, accessori, materiali primari e documenti tecnici di settore non accessibili al pubblico, appartenenti al datore.

161 Art.16 LB.

162 Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op. cit. p.87.

163 Articolo 8 LB.

Se vi sono più cotitolari i diritti derivanti dal brevetto potranno essere regolati tra loro attraverso un'apposita pattuizione; ma laddove essa manchi, i cotitolari possono sfruttare singolarmente il brevetto o permettere ad altri il generico utilizzo del brevetto. Nell'ultima ipotesi il compenso ricevuto per l'utilizzo da parte di terzi deve essere ripartito tra tutti i cotitolari. All'ultimo comma dell'art 15LB si fa salva in ogni caso la presenza del consenso di tutti i cotitolari. Non posso definirsi tali quei soggetti che nel corso della realizzazione dell'invenzione hanno partecipato effettuando attività organizzative, rendendo conveniente l'utilizzo delle risorse materiali e tecniche o svolgendo qualsiasi attività di assistenza ai sensi dell'art.13 del regolamento di attuazione della legge brevetti.

3. I requisiti per la brevettabilità di invenzioni e modelli di utilità.

L'art. 22¹⁶⁴ della legge brevetti dispone che qualsiasi invenzione o modello di utilità per cui si propone la domanda di

164 Article 22 "Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use.

Novelty means that the invention or utility model concerned is not an existing technology; no patent application is filed by any unit or individual for any identical invention or utility model with the patent administration department under the State Council before the date of

brevetto debba possedere i caratteri della novità, originalità ed applicazione industriale.

Il requisito della *novità* è soddisfatto qualora prima della data di deposito della domanda nessuna identica invenzione sia stata oggetto di divulgazione al pubblico tramite pubblicazioni sul territorio cinese o all'estero, o sia stata pubblicamente utilizzata, né sia stata precedentemente fatta oggetto di domanda di brevetto e poi pubblicata in applicazione del già menzionato "*first to file*". Quindi l'invenzione non deve essere compresa "nell'attuale stato della tecnica" che la legge riconduce allo stato della tecnica reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Precedentemente si poteva parlare solo di requisito di "novità relativa" poiché tale requisito non si distruggeva se l'invenzione era divulgata fuori della Cina con forme diverse dalla pubblicazione, incluso vendite, offerte di vendita e

application for patent right, and no identical invention or utility model is recorded in the patent application documents or the patent documentations which are published or announced after the date of application.

Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements.

Practical use means that the said invention or utility model can be used for production or be utilized, and may produce positive results.

For the purposes of this Law, existing technologies mean the technologies known to the public both domestically and abroad before the date of application."

produzione¹⁶⁵. Molte delle invenzioni registrate in Cina hanno dato vita al fenomeno del *patent hijacking*¹⁶⁶, per cui si registravano in Cina invenzioni che erano nate all'estero ma che sul territorio cinese non erano state pubblicate. Per un paese il cui intento si palesava nella volontà di migliorare i propri standard equiparandoli a quelli internazionali per incentivare gli investitori esteri, questo non era concepibile. Adesso la modifica del 2008 ci porta a ridefinire il requisito della novità come “assoluta”.

Inoltre per giudicare sul requisito della “novità” le linee guida per l'esame sui brevetti della SIPO¹⁶⁷ introducono il c.d. principio di “*essenzialmente uguale*”, secondo cui qualora risulti dal confronto tra un'invenzione già brevettata e un oggetto di domanda di brevetto, che la seconda è essenzialmente uguale alla prima, essa difetterà del requisito della novità e non sarà possibile brevettarla. L'essenziale ugualianza deriva dall'analisi delle problematiche da risolvere, degli effetti e delle soluzioni che sono essenzialmente uguali.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Si veda Terza Riforma della legge sul Brevetto Cinese: novità principali, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Giuffrè, 2010, di Lifang Dong. e M. Timoteo, la tutela dei marchi e brevetti in Cina, op. cit., p.20.

¹⁶⁶ M. Timoteo, la tutela dei marchi e brevetti in Cina, op. cit., p.20.

¹⁶⁷ le Linee Guida per l'esame della SIPO del 2006 sono stati riformati il 21 Gennaio 2010 ed entrati in vigore il 1 Febbraio 2010.

¹⁶⁸ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.88.

Il carattere della “novità” tuttavia non viene meno qualora un terzo, senza il consenso del titolare della domanda di brevetto divulghi l’invenzione, ovvero la stessa sia pubblicata in occasione di una conferenza accademica o tecnica, o di un evento espositivo internazionale organizzato o riconosciuto dal governo cinese (art. 24LB).¹⁶⁹

Nel regolamento di attuazione poi troviamo una ulteriore precisazione all’art. 30 sui tipi di esposizioni e conferenze sopra menzionate. Esse devono rispettivamente essere registrate o riconosciute dall’Ufficio internazionale delle Esposizioni, e le conferenze devono essere tenute dal relativo dipartimento del consiglio di stato o associazione accademica nazionale.

Nell’ipotesi in cui l’invenzione sia oggetto della previsione di cui all’art. 24LB, ciò deve essere dichiarato contestualmente al deposito della domanda ed entro due mesi deve essere fornita la relativa attestazione rilasciata dall’organizzazione che ha tenuto l’evento internazionale o la conferenza, dimostrando che l’invenzione sia già stata esposta o pubblicata ed indicandone la data. Anche qualora vi sia la divulgazione di terzi senza il

169 Article 24 “Within six months before the date of application, an invention for which an application is filed for a patent does not lose its novelty under any of the following circumstances:

- (1) It is exhibited for the first time at an international exhibition sponsored or recognized by the Chinese Government;
- (2) It is published for the first time at a specified academic or technological conference;
- and
- (3) Its contents are divulged by others without the consent of the applicant”

consenso il dipartimento amministrativo brevettuale del consiglio di stato può chiedere di fornire la relativa attestazione entro un termine assegnato. Se le suddette condizioni non vengono soddisfatte l'invenzione perderà il requisito della novità.

Il secondo requisito è "l'originalità", esso è valutato in maniera diversa a seconda che si tratti di una invenzione ovvero di un modello di utilità. Con riferimento all'invenzione, s'intende che essa debba presentare rispetto all'attuale stato della tecnica, caratteristiche sostanziali importanti e un notevole progresso. Mentre per quanto riguarda i modelli di utilità, essi semplicemente devono avere caratteristiche sostanziali e rappresentare un progresso. Per "caratteristica sostanziale importante" si vuole indicare un'invenzione non ovvia ad una persona esperta nell'arte¹⁷⁰. L'espressione "progresso notevole" fa riferimento sempre allo stato della tecnica del tempo e significa che l'invenzione comporta effetti positivi vantaggiosi. Alcuni studiosi¹⁷¹ consigliano data la difficoltà per il comune soggetto di individuare il grado di originalità della propria creazione, di presentare due domande, una per brevetto d'invenzione, ed una in via subordinata per modello di utilità.

¹⁷⁰ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit, p.89.

¹⁷¹ Cavalieri R., trasferimenti di tecnologia e proprietà intellettuale in Cina, in Cavalieri R., Sempì L. (a cura di), Commercio internazionale ed investimenti esteri, 2006, p.117

Terzo ed ultimo requisito dettato dall'art. 22LB è "l'applicazione industriale". Essa denota che l'invenzione può essere realizzata o utilizzata e da ciò deriveranno effetti positivi. Se questi appena analizzati possono essere definiti come requisiti in positivo, la legge brevetti espone anche delle condizioni che se presenti, fanno sì che una domanda di brevetto sia rigettata. L'art. 5LB impedisce che sia rilasciato un brevetto su un'invenzione contraria alla normativa vigente, alla morale pubblica o all'interesse pubblico. Secondo le Linee guida per l'esame sui brevetti è brevettabile un'invenzione che, pur non contraria alle leggi dello stato, se ne potrebbe aver abusato dell'uso per fini vietati. È stata prevista dalle linee guida una sezione dedicata all'elenco del tipo invenzioni che potrebbero nuocere all'interesse pubblico, come quello che comportano lesioni personali, danno patrimoniale, o inquinamento ambientale, oppure quelle creazioni che coinvolgono importanti eventi politici nazionali, i sentimenti delle persone e le credenze religiose. Al secondo comma dell'art. 5 si specifica che la concessione del brevetto sarà negata anche a coloro che per l'invenzione utilizzino risorse genetiche in violazioni delle disposizioni di legge o regolamento amministrativo.

Un'altra condizione a cui occorre prestare attenzione per non incorrere in un divieto è l'oggetto del brevetto. Non sono brevettabili ai sensi della legge: le scoperte scientifiche; regole

e metodi per attività intellettuali; metodi di diagnosi e trattamenti terapeutici per malattie; varietà vegetali e razze animali; sostanze ottenute tramite processi di trasformazione nucleare; progettazione bidimensionale del disegno, del colore, o della combinazione di entrambi utilizzata principalmente a scopo indicativo. Tuttavia possono essere brevettati in accordo con quanto previsto dalla legge brevetti del 2008, i processi produttivi delle varietà vegetali e delle razze animali (25 LB).

4. Le autorità competenti.

Abbiamo esaminato nel capitolo III come il territorio della Repubblica popolare cinese sia suddiviso a livello amministrativo, e questa sua articolazione si riflette sulle funzioni assegnate alle autorità competenti ad esaminare le domande e rilasciare brevetti. A livello centrale il soggetto deputato a questo compito è *lo State Intellectual Property Office* (SIPO), ed a livello locale invece troviamo gli Uffici brevetti presenti in province, regioni autonome e municipalità controllate direttamente dal governo centrale, operanti rispettivamente nei propri territori¹⁷².

¹⁷² Cavalieri R., trasferimenti di tecnologia e proprietà intellettuale in Cina, in Cavalieri R., Sempì L. (a cura di), Commercio internazionale ed investimenti esteri, 2006, op. cit., p. 118.

Un secondo organo competente a giudicare tutti i ricorsi formulati contro il rigetto della domanda di brevetto è la Commissione per la revisione dei brevetti. Essa ha facoltà di decidere anche su quelle domande che hanno già ricevuto l'approvazione delle autorità cinesi, ma che sono state oggetto di domanda di revoca. È possibile fare ricorso al tribunale contro le decisioni della commissione entro il termine di 3 mesi. Per coloro che lavorano alle dipendenze delle amministrazioni coinvolte nelle varie procedure di esame preliminare, esame sostanziale, riesame o dichiarazione di nullità del brevetto, si pongono degli obblighi di tutela del segreto (di cui abbiamo parlato cap.3, par 3.1) e di imparzialità nel giudizio. A questo proposito all'art. 37 del regolamento di attuazione sono disciplinate le cause di ricusazione del funzionario. Egli, ai sensi della legge, si deve spontaneamente astenere perché può essere ricusato qualora sia parente prossimo della parte interessata o dell'agente da questa incaricato; qualora sia in conflitto di interesse con la domanda di brevetto o con il diritto che da essa ne scaturisce; qualora sia in rapporti con la parte interessata o con il suo agente e da ciò ne deriva un'imparzialità nello svolgimento delle procedure; qualora colui che aveva esaminato la domanda originaria, faccia parte della commissione per il riesame dei brevetti.

5. La procedura di brevettazione.

Il capitolo III rubricato “Domanda di brevetto” si apre all’art. 26LB con l’elencazione dei documenti che devono essere depositati dal richiedente nel momento in cui propone la domanda. Essi comprendono il modulo di domanda, la descrizione e il suo riassunto, nonché le rivendicazioni; inoltre devono essere redatti in forma scritta o altra decisa dalla SIPO ed essere in lingua cinese¹⁷³. Per quanto riguarda il modulo, deve includere il titolo dell’invenzione o del modello di utilità, il nome dell’inventore, il nome, e l’indirizzo del richiedente, nonché altre informazioni generali¹⁷⁴. La descrizione deve

173 . Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.114.

174 Anche se lo stesso articolo 26LB specifica cosa debba includersi in questo modulo di richiesta, un approfondimento maggiore viene espresso dall’art 16RA: “Nel modulo di domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o disegno industriale, devono essere riportate chiaramente le informazioni di seguito elencate:

- 1) il titolo dell’invenzione, modello di utilità o disegno industriale
- 2) laddove il richiedente sia un’entità o individuo cinese, devono essere indicati la ragione sociale od il nome, l’indirizzo, il codice di avviamento postale nonché il codice di impresa/organizzazione od il numero del documento d’identità; laddove il richiedente sia una persona, impresa od altra organizzazione straniera, devono essere di essa indicati il nome o la ragione sociale nonché la cittadinanza od il paese o regione in cui l’impresa o l’organizzazione è registrata
- 3) il nome dell’inventore/creatore

presentare l'invenzione in modo esplicito e completo, tale da permettere ad un esperto tecnico del settore di realizzarlo¹⁷⁵. Si

4) laddove la domanda di brevetto sia depositata da un'agenzia brevettuale incaricata, devono essere indicati la ragione sociale ed il codice di organizzazione dell'agenzia incaricata nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia

5) laddove la priorità sia rivendicata, si deve indicare la data in cui il richiedente ha effettuato il primo deposito della domanda di brevetto (di seguito in breve "domanda precedente") nonché il suo numero ed il nome dell'amministrazione che l'ha ricevuta

6) la firma o il timbro del richiedente o dell'agenzia brevettuale incaricata

7) la lista dei documenti allegati alla domanda

8) la lista dei documenti integrativi

9) altre informazioni da indicare obbligatoriamente.”

175 L'articolo 17RA implementa il contenuto delle informazioni che nella descrizione devono essere riportate: “1) il settore tecnico: quello a cui appartiene la soluzione tecnica che si intende tutelare tramite brevetto

2) le tecnologie correlate: quelle che potrebbero essere utili per la comprensione, la ricerca e l'esame sull'invenzione o modello di utilità oggetto della domanda di brevetto; nel caso in cui sia possibile, devono altresì essere citati i documenti che si riferiscono a tali tecnologie

3) i contenuti dell'invenzione: i problemi tecnici risolvibili attraverso l'invenzione o il modello di utilità e la ragione per la quale viene adottata tale soluzione tecnica nonché i risultati positivi che possono essere raggiunti attraverso l'invenzione o il modello di utilità confrontandolo con l'attuale stato della tecnica

4) le tavole esplicative: laddove sono comprese tavole esplicative, di ciascuna deve essere fornita una breve presentazione

5) la concreta modalità di sfruttamento: devono essere dettagliatamente descritti i migliori modi attraverso i quali il richiedente ritiene di realizzare l'invenzione o modello di utilità; se necessario si può ricorrere ad esempi o tavole esplicative.

prospetta la possibilità in caso di necessità di allegare disegni, ma la legge cinese enuncia l'impossibilità di far comparire sui disegni i titoli degli elementi dell'invenzione o modello di utilità.

Il riassunto della descrizione deve presentare brevemente i punti tecnici essenziali dell'invenzione o modello di utilità¹⁷⁶. Infine le rivendicazioni devono indicare chiaramente e brevemente, in relazione alla descrizione che accompagnano, l'estensione della tutela brevettuale. Esse si possono definire come il mezzo per capire il risultato tecnico delle invenzioni brevettate. Molta della normativa sulle rivendicazioni è disciplinata nel regolamento attuativo. Agli articoli 19 e 20RA, vediamo che le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche

Il richiedente del brevetto per invenzione o modello di utilità deve redigere la descrizione rispettando il modo e l'ordine previsto nel comma precedente e per ogni parte indicare il relativo titolo, fatto salvo il caso in cui in altro modo e ordine, ed attraverso un più breve testo, sia comunque possibile presentare gli elementi essenziali di tale invenzione o modello di utilità in modo complessivamente comprensibile ad altri.

I termini e le frasi contenuti nella descrizione della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità devono essere univoci e precisi, non devono essere usate citazioni del tipo "quanto presentato nelle rivendicazioni" e simili, né espressioni a carattere promozionale o commerciale...".

176 Si veda anche l'articolo 23RA : "Nel riassunto della descrizione si deve indicare in modo chiaro e sintetico quanto esposto nella domanda, ossia il titolo dell'invenzione o modello di utilità ed il settore tecnico a cui appartiene nonché esplicitare i problemi tecnici risolti attraverso tale invenzione o modello di utilità, i punti essenziali della soluzione tecnica e le principali funzioni dell'invenzione o modello di utilità...".

dell'invenzione o modello di utilità, e mentre devono comprendere una rivendicazione indipendente, la legge disciplina la possibilità di includere anche rivendicazioni dipendenti. La prima illustra nel complesso la soluzione tecnica ed esprime le caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione. Le rivendicazioni dipendenti definiscono invece ulteriormente la rivendicazione citata, in base alle caratteristiche tecniche integrative dell'invenzione. La rivendicazione indipendente deve essere costituita dalla premessa e dalle caratteristiche¹⁷⁷, mentre la rivendicazione dipendente deve essere suddivisa in

177 L'articolo 21RA così dispone "La rivendicazione indipendente per invenzione o modello di utilità, composta da una premessa e da una parte in cui vengono illustrate le caratteristiche, deve essere redatta conformemente ai seguenti requisiti:

1) premessa: vi si deve indicare chiaramente l'argomento relativo alla soluzione tecnica oggetto dell'invenzione o modello di utilità che si intende proteggere tramite brevetto nonché le sue specifiche caratteristiche tecniche condivise con l'attuale stato della tecnica più pertinente

2) caratteristiche: si utilizzano parole quali "la sua caratteristica è..." indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione o modello di utilità maggiormente innovative rispetto all'attuale stato della tecnica più pertinente. Tali caratteristiche, insieme a quelle indicate nella premessa, definiscono la portata della tutela che si intende proteggere attraverso il brevetto.

Nel caso in cui per la peculiarità dell'invenzione o modello di utilità non sia opportuno descrivere le caratteristiche nella modalità prevista nel precedente comma, la rivendicazione indipendente può essere redatta secondo altra modalità.

Solo una rivendicazione indipendente può essere presentata per ciascuna invenzione o modello di utilità, che verrà indicata prima delle rivendicazioni dipendenti per la stessa invenzione o modello di utilità."

parte di riferimento, dove si indica numero e argomento di ciascuna rivendicazione citata; e in parte distintiva, dove si descrivono le caratteristiche tecniche integrative (art. 22RA).

6. Esame ed approvazione della domanda di brevetto.

Lo *State intellectual property office*, dopo aver ricevuto la domanda di brevetto per invenzione compie un accertamento meramente formale chiamato esame preliminare. Se la valutazione di conformità ai requisiti legali ha esito positivo, segue la pubblicazione nella gazzetta del brevetto dopo 18 mesi dalla data del deposito della domanda. Tuttavia è possibile che l'Ufficio anticipi la pubblicazione se interviene una richiesta dell'istante¹⁷⁸. Si tratta di una regola che è comune alle invenzione ed ai modelli di utilità. Una procedura ulteriore viene invece stabilita per le domande brevettuali per invenzione; all'esame preliminare sussegue l'esame sostanziale dopo che l'istante ne faccia richiesta entro il termine di tre anni dal deposito della domanda. Scaduto il termine per la richiesta di esame, e non avendo addotto nessun giustificato motivo, la domanda si considera rinunciata. Inoltre l'ultimo comma dell'art. 35LB dispone la possibilità dell'esame sostanziale ex officio. Nella fase dell'esame sostanziale sono ammesse delle correzioni che possono essere effettuate sia dal richiedente

¹⁷⁸ Articolo 34LB.

stesso che dall'Ufficio brevetti. Nel primo caso, l'istante può modificare la domanda o al momento della richiesta oppure entro tre mesi dalla notifica della SIPO sulle considerazioni da essa richieste.

Nel secondo invece, la SIPO può chiedere la correzione di errori ovvi di tipo lessicale e grafico¹⁷⁹.

È fatto altresì obbligo in capo al richiedente che decide di promuovere la domanda per l'esame sostanziale di fornire i materiali di consultazione relativi all'invenzione al momento del deposito della domanda. Un particolare onere è previsto per la domanda di brevetto in uno stato estero. In accordo con quanto stabilito nei TRIPS, il secondo comma dell'art. 36LB prospetta che laddove sia già stata presentata domanda di brevetto per invenzione in uno stato straniero, l'Ufficio brevetti cinese può chiedere a colui che deposita la domanda, di fornire la documentazione delle ricerche svolte per esaminare tale domanda nonché l'esito delle stesse. Sarà l'Ufficio stesso ad assegnare un termine perentorio, l'inottemperanza ne determina la rinuncia.¹⁸⁰

Il brevetto per invenzione o modello di utilità sarà concesso laddove all'esito dell'esame preliminare non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda, oppure, e questo ovviamente vale solo per il brevetto per invenzione, qualora all'esito dell'esame

¹⁷⁹ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, *La tutela della proprietà industriale in Cina*, op.cit. p.116.

¹⁸⁰ Op.cit. p.115 Nota precedente.

sostanziale non vi è presenza di cause ostative all'accoglimento della domanda. A questo punto l'ufficio brevetti cinese emette l'attestato di brevetto, registra i dati e ne dà pubblico avviso. Il diritto sarà efficace dalla data di pubblicazione¹⁸¹.

Se tuttavia si presentano dei vizi all'esito dell'esame sostanziale, l'Ufficio brevetti li deve notificare al richiedente, al quale spettano due possibilità: o gli viene chiesto di presentare le sue considerazioni, oppure di modificare la domanda entro un certo termine. Se il destinatario delle richieste non risponde, la domanda si considera ritirata, fatto sempre salvo un giustificato motivo. Qualora risponda, ma l'Ufficio ritenga nuovamente che la domanda non sia conforme alla legge, la rigetta.

I casi di rigetto sono disciplinati in dettaglio ed in maniera riassuntiva all'art. 53RA¹⁸².

181 Per la concessione del brevetto per invenzione o modello di utilità dopo l'esame preliminare si veda l'art.40LB; mentre per la concessione del solo brevetto per invenzione dopo l'esame sostanziale si veda l'art.39LB.

182 L'art.53RA dispone che Esso dispone che a seguito dell'esame sostanziale, la domanda di brevetto per invenzione deve essere rigettata nel caso in cui sia contraria alle disposizioni vigenti, alla morale o all'interesse pubblico; se l'oggetto dell'invenzione rientra tra quelli vietati all'art.25LB; o qualcuno in attuazione del principio del first to file ha depositato prima del richiedente analoga domanda di brevetto. Inoltre la domanda sarà rigettata anche se l'individuo che la deposita presso un paese straniero per un'invenzione od un modello di utilità realizzato in Cina non la presenti prima all'Ufficio cinese brevetti per l'esame di confidenzialità; oppure qualora all'invenzione manchino i requisiti di novità, creatività ed applicazione industriale; qualora manchino al momento di deposito della domanda, il modulo, la descrizione, il suo riassunto e le rivendicazioni; qualora si

Contro il provvedimento di rigetto, il richiedente può adire la Commissione per il riesame¹⁸³ dei brevetti entro il termine di tre mesi dalla ricezione della notifica del rigetto. A seguito del riesame la commissione dovrà notificare all'interessato la propria decisione, e quest'ultima potrà essere impugnata dinanzi alla Corte del popolo entro tre mesi¹⁸⁴.

Il capitolo IV del regolamento attuativo è dedicato al riesame della domanda di brevetto. Esso specifica che nel richiedere il riesame si deve presentare un apposito modulo, indicando le ragioni della scelta e tutte le altre informazioni se necessarie. Qualora la richiesta non fosse conforme a quanto previsto dalla presente legge brevetti la commissione lo notifica al richiedente, il quale deve modificare entro un termine stabilito a pena di rinuncia. La correzione deve essere limitata allo scopo di evitare il rigetto o modificare quanto richiesto dalla commissione del riesame (art. 61RA).

A questo punto se la commissione arriva ad un esito contrario a quello della SIPO, revoca la decisione di rigetto, e il

violi il principio di "unity of subject matter"; qualora la rivendicazione indipendente non illustri la soluzione tecnica. Infine non si potrà concedere il brevetto se le modifiche non sono conformi all'art.33LB o la domanda divisionale rispetta quanto previsto dall'art.43RA.

183 L'acronimo inglese di questa commissione è PRB, Patent Reexamination Board. Essa è composta da esperti tecnici e professionisti legali designati dalla SIPO.

184 Quest'ultima parte è stata oggetto di modifica da parte della seconda riforma della legge brevetti, infatti oggi l'esito del riesame giudiziale è la decisione finale sia per il brevetto per invenzione che per il modello di utilità.

dipartimento d'esame della SIPO continuerà la procedura d'esame. Un altro caso di revoca da parte della Commissione del riesame si ha quando, il dipartimento d'esame della SIPO, una volta venuto a conoscenza della proposizione della domanda di riesame, approva la revoca della precedente decisione¹⁸⁵.

7.1. La procedura d'invalidazione.

Ai sensi dell'art. 45LB, qualsiasi persona fisica o giuridica può richiedere l'invalidazione del diritto di brevetto qualora ritenga che esso sia stato concesso in violazione di una disposizione della presente legge. La richiesta deve essere presentata alla commissione per il riesame dei brevetti e il *dies a quo* si computa dal giorno del pubblico avviso emesso dal SIPO . Nell'ipotesi in cui l'istante domandi una nullità anche solo parziale, dovrà consegnare alla commissione in doppia copia le prove necessarie e il modulo per la richiesta di nullità. All'interno di quest'ultima devono essere indicate tutte le prove fornite e indicare dettagliatamente le ragioni che supportano ogni prova (65RA)¹⁸⁶.

¹⁸⁵ ¹⁸⁵ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit.p.117.

¹⁸⁶ L'articolo 65RA specifica poi cosa si debba intendere per "ragioni che supportano ogni prova" come "quanto permetta di considerare l'invenzione/creazione oggetto del

In primo luogo la commissione dovrà accettare la richiesta di nullità di brevetto e non lo farà se la domanda di brevetto originaria è stata depositata da un soggetto straniero che non si è rivolto ad un'agenzia autorizzata o non sono state presentate le documentazioni richieste e norma dell'art. 65RA. Infine un ultimo motivo per cui la Commissione non accetterà la domanda di nullità è se la domanda di nullità già presentata e decisa precedentemente viene ripresentata per le medesime ragioni fondate sulle stesse prove. Se durante la procedura d'invalidazione del brevetto la commissione rinviene nel modulo di richiesta degli errori lo notifica al richiedente che dovrà provvedere entro il termine assegnato altrimenti la domanda si considera come ritirata. Una volta accettata la domanda, la commissione notifica la copia di tutta la documentazione al titolare del brevetto invitandolo a presentare le sue considerazioni¹⁸⁷. Chi ha proposto la domanda d'invalidazione può entro un mese implementare le sue ragioni o aggiungere prove supplementari. Oltre tale termine queste si considerano come non presentate.

brevetto concesso non conforme a quanto previsto dalla Legge Brevetti all'Articolo 2, al primo comma dell'Articolo 20, agli Articoli 22 e 23, ai commi terzo e quarto dell'Articolo 26, al secondo comma dell'Articolo 27 o all'Articolo 33 o a quanto previsto dal presente Regolamento al secondo comma dell'Articolo 20 o al primo comma dell'Articolo 43; oppure che tale invenzione ricada in una delle ipotesi previste agli Articoli 5 o 25 della Legge Brevetti o non sia brevettabile ai sensi dell'Articolo 9 della stessa Legge.”

187 Art.68RA.

D'altra parte anche il titolare del brevetto può proporre delle modifiche circa le rivendicazioni ma non può ampliare la portata originaria della tutela, né modificare la descrizione o le tavole allegate¹⁸⁸.

L'esame d'invalidazione può essere condotto oralmente a richiesta delle parti o a seconda delle necessità del caso. Se la commissione decide di procedere in questo modo, notifica alle parti interessate data e luogo dell'udienza pubblica in composizione collegiale¹⁸⁹. Gli effetti sono diversi qualora l'inosservanza del termine a comparire sia posta in essere da colui che ha richiesto l'invalidazione oppure colui che è titolare del brevetto. Solo nel primo caso infatti, la richiesta si considera come ritirata; mentre nel secondo caso la procedura non subisce nessun pregiudizio e si procede in contumacia del titolare del brevetto.

Il termine assegnato dalla commissione in questo caso non può essere prorogato¹⁹⁰.

La domanda di nullità del brevetto può essere ritirata prima che la Commissione emetta una decisione. In tal caso la procedura termina, salvo il caso in cui la commissione nonostante il ritiro della richiesta, sulla base delle investigazioni svolte fino a quel

188 Art.69RA.

189 Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.118.

190 Articolo 71RA.

momento ritenga di dover di poter prendere una decisione circa la nullità totale e parziale del brevetto (art. 72RA).

Ad esito della procedura, il collegio emetterà una decisione che vedrà o l'invalidazione totale o parziale del brevetto oppure, in caso contrario l'accoglimento del diritto del brevetto. Ai sensi dell'art. 47LB, se viene dichiarata la nullità del brevetto questa si considera *ex tunc*, tuttavia tale retroattività ha effetti limitati relativamente all'esito di conciliazioni, alle pronunce emesse dall'autorità giudiziaria ed a cui è già stata data esecuzione, alle decisioni su controversie attinenti alla violazione di brevetto già applicate, ai contratti di licenza o cessione le cui prestazioni siano già eseguite¹⁹¹. I danni eventualmente causati dalla malafede del titolare del brevetto devono essere risarciti.

Si prevede infine un principio di equità in via residuale, infatti sebbene non si preveda la restituzione di nessun risarcimento precedentemente corrisposto per la violazione del brevetto, né del compenso corrisposto per la licenza di sfruttamento o il pagamento per la cessione del brevetto nullo, se ciò risulta contrario al suddetto principio, si decide per una restituzione totale o parziale¹⁹².

¹⁹¹ Si guardi anche Cavalieri R., trasferimenti di tecnologia e proprietà intellettuale in Cina, in: Cavalieri r., Sempi L. (a cura di), commercio internazionale ed investimenti esteri, 2006, p.125.

¹⁹² Articolo 47LB.

7.2. Il riesame giudiziale della decisione emessa dal PRB.

L'art. 46LB comma secondo, in conformità con quanto previsto nei TRIPs, stabilisce il diritto per la parte che si ritiene insoddisfatta, di intentare causa dinanzi alla Corte del popolo entro tre mesi dalla ricezione della notifica della decisione. L'esame giudiziale vede come parti in causa, colui che risulta soccombente nella decisione emessa dal PRB e l'organo amministrativo, mentre all'altra parte viene notificata la richiesta di partecipare come terzo. La commissione per il riesame deve "provare la legittimità e l'opportunità"¹⁹³ della decisione che ha deliberato. La decisione che viene emessa ad esito del processo è una sentenza di primo grado che vede o l'accoglimento o il rigetto della decisione amministrativa. In quest'ultimo caso il PRB che vede la sua decisione smentita dall'autorità giudiziaria "dovrebbe riesaminare la precedente richiesta e prendere un'altra decisione"¹⁹⁴. La decisione amministrativa può essere oggetto di una nuova azione legale entro lo stesso termine. In Cina però la decisione ad esito del nuovo riesame giudiziale, ovvero la sentenza di secondo grado è quella finale.

¹⁹³ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.119.

¹⁹⁴ Op.cit nota precedente.

8. La cessione e la licenza del brevetto.

L'art. 10LB afferma che possono essere ceduti sia la titolarità della domanda che il diritto di brevetto stesso. Questo articolo è stato oggetto di modifica da parte della riforma del 2008 della legge brevetti; la versione precedente infatti prevedeva l'approvazione del dipartimento competente qualora la cessione fosse avvenuta tra cedente cinese e cessionario straniero.

Adesso, la modifica intervenuta ha eliminato tale requisito, rendendo sufficiente la trascrizione del contratto di cessione tra le parti presso l'Ufficio Brevetti cinese, affinché questi ne dia pubblico avviso. Il termine di efficacia della cessione si computa dalla data della trascrizione. Se invece un terzo vuole sfruttare un brevetto altrui, deve concludere con il titolare un contratto di licenza per il suo sfruttamento e corrispondergli un compenso per il suo utilizzo¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Articoli 12 e 13LB.

8.1. La licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto.

Un altro tipo di licenza obbligatoria si può avere nel caso in cui si verifichi un'emergenza nazionale, una situazione straordinaria oppure si perseguano interessi pubblici (art.49LB). Tale disposizione è in linea con i TRIPs¹⁹⁶.

La legge individua poi un'ipotesi denominata "licenza obbligatoria per brevetti dipendenti". Qualora un'invenzione o un modello di utilità produca un notevole progresso tecnico con risultati economici rispetto alla creazione brevettata in precedenza ma il suo sfruttamento dipende dall'invenzione precedente, il dipartimento amministrativo brevettuale può concedere licenza obbligatoria al titolare del brevetto posteriore per lo sfruttamento del brevetto anteriore. In contropartita si darà la possibilità anche al titolare del brevetto anteriore di richiedere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto posteriore qualora si verifichi la circostanza appena descritta¹⁹⁷. La legge rinvia ad una condizione sospensiva che deve essere risolta prima di proporre domanda di licenza obbligatoria per brevetto dipendente o in caso di sfruttamento mancato o insufficiente del brevetto ex art.48LB, infatti l'entità o l'individuo che presenti la richiesta deve fornire prove atte a

196 Si veda Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.121

197 Articolo 51LB.

dimostrare di aver già domandato al titolare del brevetto autorizzazione per il suo uso, fornendo condizioni ragionevoli, e di non aver ricevuto risposta positiva entro un congruo termine (art. 54LB).

Infine per quanto riguarda ragioni di salute pubblica ai sensi dell'art. 50LB, la licenza obbligatoria può essere concessa per produrre medicinali brevettati ed esportarli in altri paesi, conformemente a quanto previsto nel trattato internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce. Le misure obbligatorie affermano che l'esportazione può essere effettuata verso paesi o regioni meno sviluppati, oppure verso paesi in via di sviluppo che siano membri dell'OMC e attraverso questa stessa organizzazione facciano richiesta della necessità di importare tali medicinali ai sensi del relativo trattato internazionale¹⁹⁸.

Una parte della dottrina rilava come le licenze obbligatorie siano considerate il miglior strumento per consentire anche ai paesi in via di sviluppo l'accesso ai farmaci necessari a curare le gravi emergenze sanitarie¹⁹⁹. Per medicinali brevettati il regolamento attuativo fa riferimento “a qualsiasi prodotto brevettato o direttamente ottenuto da un procedimento brevettato, necessario in campo medicinale a risolvere problemi

198 Articolo 7 Misure per la Licenza Obbligatoria di sfruttamento del brevetto. D'ora in poi MLO.

199 Nel capitolo successivo si affronterà la problematica della brevettazione in campo farmaceutico (cap.5 par.1.2.)

di salute pubblica , inclusi i principi attivi farmaceutici brevettati necessari per realizzare il prodotto e gli strumenti di diagnosi necessari ad utilizzarlo”²⁰⁰.

L’articolo 14LB introduce l’istituto della c.d. “licenza obbligatoria speciale” che rileva solo per i brevetti per invenzione. Qualora un brevetto appartenente ad imprese o ad istituti statali possegga una grande rilevanza nazionale o un pubblico interesse, i dipartimenti interessati del Consiglio di stato e i governi di province, regioni autonome o municipalità possono, dopo l’approvazione del Consiglio di stato distribuire ed applicare quel brevetto entro i limiti concessi e permettere all’entità designata di sfruttarlo. Quest’ultima sarà onerata del pagamento di una tassa di sfruttamento al titolare del brevetto.²⁰¹

La richiesta per la licenza obbligatoria deve essere presentata attraverso un apposito modulo²⁰² dove saranno indicate le

200 Articolo 73 secondo comma, RA.

201 Articolo 14 LB e si veda anche Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.122.

202 Il modulo di richiesta deve contenere i seguenti requisiti:”.. 1) il nome o ragione sociale di chi presenta richiesta, il suo indirizzo e codice di avviamento postale nonché il nome e numero di telefono del suo referente

2) la cittadinanza di chi presenta richiesta oppure il paese o regione in cui è registrato

3) il titolo, il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione nonché il nome o ragione sociale del titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della richiesta per la licenza obbligatoria

ragioni e le relative attestazioni. Tutti i documenti devono essere forniti in duplice copia. Tutte le richieste, dalla concessione della licenza, al compenso e alla cessazione della stessa, devono essere presentate per iscritto e in lingua cinese altrimenti la documentazione si considera come non presentata.

8.2. Le procedure d'esame e le decisioni inerenti la licenza obbligatoria.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato che riceve la richiesta di licenza obbligatoria, deve notificare una copia del modulo di domanda al titolare del brevetto, al quale spetta un termine per proporre le proprie considerazioni. Quest'ultime però, laddove non siano presentate, non influenzano la deliberazione dell'Ufficio. Qualunque sia la decisione, il suo contenuto insieme alla motivazione deve essere notificato ad entrambe le parti

4) la situazione e la motivazione per cui si richiede la licenza obbligatoria nonché la sua durata

5) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell'agenzia brevettuale, se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia

6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un'agenzia brevettuale deve altresì essere apposto il suo timbro

7) la lista dei documenti allegati alla richiesta

8) altri dati necessari da indicare.” Articolo 9MLO.

interessate prima dell'emissione della stessa. Il dipartimento deve poi registrare la concessione e darne pubblico avviso. All'interno della decisione devono essere specificati, in conformità con le motivazioni che giustificano la licenza, lo scopo e la durata del brevetto²⁰³. Nell'ipotesi in cui la ragione per cui è stata concessa la licenza obbligatoria viene meno e non si verifica nuovamente, e qualora vi sia la richiesta del

203 La decisione deve contenere ulteriori elementi sempre delineati in modo dettagliato dalle Misure per la Licenza Obbligatoria di sfruttamento del brevetto quali, nome, ragione sociale e indirizzo del titolare della licenza, il timbro del SIPO e la firma del responsabile dell'ufficio, la data della decisioni ed eventuali altre informazioni.

Particolari contenuti della decisione sono disciplinati qualora la concessione della licenza avvenga per la produzione ed esportazione di medicinali brevettati. Essa deve indicare che i medicinali prodotti a seguito della concessione della licenza non superino le quantità richieste dall'importatore e il destinatario deve essere unicamente quello designato; sui medicinali di riferimento si deve apporre un simbolo che indichi la presenza della licenza per quei prodotti. Le misure ampliano questo dettato consigliando, qualora il prezzo non subisca rilevanti aumenti, di associare colori o forme particolari al simbolo o alla confezione per contraddistinguere il prodotto. Infine si prevede che il destinatario a cui è concessa la licenza obbligatoria deve pubblicare la quantità dei medicinali destinati all'importatore, e i caratteri distintivi del prodotto sul proprio sito internet o quello dell'OMC prima di esportare. Per questa tipologia di licenza obbligatoria, il SIPO deve anche comunicare all'OMC chi è il soggetto destinatario della licenza, la quantità di medicinale da esportare, il soggetto importatore, la durata e i siti internet su cui sono state pubblicate le informazioni viste prima. In questo modo L'OMC avrà un potere di controllo e dunque di garanzia sul commercio dei nuovi medicinali nel mondo.

titolare del brevetto, il dipartimento è chiamato a verificare tali circostanze e disporre la revoca della licenza obbligatoria²⁰⁴.

Sussistono alcune limitazioni legali alla concessione della licenza obbligatoria poiché l'obiettivo del brevetto in questione deve essere principalmente la fornitura per il mercato interno del paese, fatte salve le eccezioni prima esposte riguardanti il riconoscimento del brevetto come atto monopolistico e la produzione di medicinali brevettati. In particolare quando l'invenzione coperta dalla licenza obbligatoria riguardi l'uso di tecnologia a semiconduttore, lo sfruttamento del brevetto è limitato al perseguimento di interessi pubblici e come rimedio per eliminare o almeno diminuire l'effetto di concorrenza sleale.²⁰⁵ Inoltre le misure per la licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto elencano talune circostanze per cui l'ufficio non può concedere la licenza: qualora il numero del brevetto per invenzione o modello di utilità manchi o sia difficilmente rilevabile; qualora la documentazione non sia redatta in lingua cinese, in caso di ragioni infondate per la richiesta della licenza e se il brevetto oggetto della richiesta sia scaduto o dichiarato nullo. Viene data la possibilità a colui che presenta la richiesta con degli errori di correggerli entro 15 giorni dalla notifica invitatagli dal dipartimento, qualora non

204 Articolo 55LB.

205 Articolo 52LB e si veda anche Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.122.

provveda la richiesta si considera come non presentata²⁰⁶. Ulteriori circostanze che comportano il rigetto da parte del SIPO sono disciplinate dall'art. 20MLO: colui che presentando la richiesta per la licenza obbligatoria ed essendo un soggetto che non ha domicilio abituale o sede commerciale in Cina non deleghi il compimento di tali atti procedurali ad una agenzia brevettuale autorizzata; qualora sia violata la disposizione *ex* articolo 48LB che riguarda la concessione della licenza perché il brevetto non è stato affatto o sufficientemente sfruttato entro i termini previsti senza ragionevole motivo; o l'uso del brevetto a fini monopolistici. Sarà rifiutata la concessione anche se i medicinali brevettati saranno esportati in paesi diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 7MLO e qualora sia violata la disposizione sui brevetti dipendenti *ex* articolo 51LB. Rileva poi la motivazione che sottostà alla richiesta, la quale deve essere conforme ai requisiti di legge ai sensi degli articoli 48, 50, 51, 52LB. Per quanto riguarda la richiesta affinché sia accolta, deve contenere in caso di brevetto riconosciuto come atto di monopolio, la pronuncia relativa; e nel caso di medicinali brevettati, le informazioni relative all'importatore ed ai medicinali richiesti; nonché informazioni sufficienti e fondate.²⁰⁷

Ai fini della decisione il SIPO dovrà esaminare tutta la documentazione che gli è stata fornita; se ne rinviene la

²⁰⁶ Articoli 14 e 15MLO.

²⁰⁷ Articolo 20MLO.

necessità potrà poi nominare almeno due funzionari affinché svolgano delle verifiche *in loco*.

La legge prevede anche la facoltà per entrambe le parti interessate, di chiedere un confronto diretto che deve essere gestito dal SIPO. La procedura prevede una notifica a tutte le controparti interessate con un preavviso di almeno sette giorni. Il confronto avviene a porte aperte salvo che non ricorrano segreti di tipo commerciale o nazionale o motivi personali. Tutti i presenti che vi abbiano interesse possono presentare le loro posizioni. Al termine del confronto viene redatto un verbale il cui contenuto è sottoscritto da tutti i partecipanti. Fa eccezione alla procedura del confronto la richiesta o la concessione che avvenga per un'emergenza nazionale, in caso di situazione straordinaria, o per interesse pubblico, nonché per produrre medicinali brevettati.²⁰⁸

Colui che acquisisce la licenza obbligatoria non può essere l'unico a sfruttare il diritto di brevetto ma al contempo non può egli stesso concedere a terzi di fruttarlo. Egli dovrà corrispondere al titolare del brevetto un ragionevole compenso oppure la soluzione di tale questione sarà demandata a quanto disposto nel trattato internazionale cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce. La somma del compenso può essere stabilita dalle parti se vi è accordo, altrimenti ci si potrà rivolgere al dipartimento amministrativo brevettuale il quale dovrà dare una risposta entro tre mesi dal ricevimento dell'apposito modulo di

208 Articolo 18MLO.

richiesta per il compenso. Tuttavia la fase della consultazione tra le due parti è condizione necessaria e preordinata affinché ci si possa rivolgere all'organo brevettuale in seconda battuta. La richiesta per stabilire il compenso sarà rigettata qualora la decisione sulla concessione della licenza obbligatoria non sia stata ancora espressa, e nel caso in cui il richiedente non sia né il titolare della licenza né quello del brevetto.²⁰⁹

Infine per concludere la panoramica riguardante la concessione della licenza obbligatoria è doveroso esaminare l'ipotesi di richiesta di cessazione della stessa. La cessazione automatica della licenza si ha nel caso in cui si è scaduto il termine previsto all'interno della decisione per la concessione o qualora sia dichiarato nullo o decaduto il brevetto oggetto della licenza. Al di fuori di queste ipotesi, il titolare del brevetto può nel suo interesse, attivarsi per chiedere la cessione della licenza qualora sia venuta meno la causa che ne ha determinato la concessione. La richiesta non sarà accolta dal SIPO se non sono rispettati dei requisiti formali come la scrittura in lingua cinese dei documenti, l'indicazione del numero del documento contenente la concessione della licenza, la mancanza di legittimazione nel richiedere la cessione della licenza; oppure a livello sostanziale vi è l'assenza di una motivazione fondata alla base della richiesta della cessione.

²⁰⁹ Articoli 75RA, 26MLO. La procedura d'esame per la richiesta del compenso segue le medesime procedure e scadenza previste per l'esame della richiesta di licenza obbligatoria. Si vedano gli articoli 27, 28, 29 MLO, e quanto detto nel paragrafo 8.3.

Sarà sempre possibile poi, laddove la parte non concordi con la decisione del SIPO circa la concessione, il compenso o la cessazione della licenza, intentare causa presso il tribunale del popoli nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa notifica (art. 58LB).

9.1. Domanda per brevetto internazionale.

Abbiamo già esaminato la proposizione della domanda di brevetto da parte di colui che ne è l'autore, il contitolare, oppure lavora presso un datore che gli ha impartito la mansione (cap. IV paragrafo 1).

Adesso ci dedicheremo all'analisi della domanda di brevetto proposta dallo straniero per un'invenzione realizzata in Cina e la domanda per brevetto internazionale.

La domanda di brevetto in Cina può essere presentata da un individuo, un'impresa od altra organizzazione straniera, che non ha domicilio abituale o sede commerciale nella Repubblica popolare cinese; in tal caso gli verranno applicate le disposizioni della presente legge in conformità all'accordo sottoscritto tra il paese d'appartenenza dello straniero e la Cina, o al trattato internazionale al quale entrambi i paesi hanno aderito o sulla base del principio di reciprocità²¹⁰. Al fine di

²¹⁰ articolo 18LB.

depositare la domanda od effettuare altra operazioni riguardanti il brevetto, il richiedente straniero deve rivolgersi ad un'agenzia brevettuale autorizzata a norma di legge, la quale dovrà osservare le leggi e i regolamenti amministrativi, depositare la domanda di brevetto e svolgere le operazioni ricevute nel mandato. Attraverso questa operazione potrebbe porsi un problema di violazione del requisito della novità qualora l'agenzia divulgasse informazioni sull'invenzione, ecco perché è stata prevista dalla legge in capo all'agenzia una responsabilità di mantenere confidenziale quanto di cui essa è venuta a conoscenza nella svolgimento delle proprie funzioni, salvo ciò che è reso noto dall'avviso e quanto già pubblicato con la domanda di brevetto²¹¹.

Una grande novità portata avanti dall'attuale legge brevetti, è quella di cui all'art.20LB²¹². Infatti rispetto alla precedente

211 art.19LB. Inoltre l'ultimo comma del presente articolo demanda al Consiglio di stato per l'elaborazione di misure integrative che disciplinano le agenzie autorizzate.

212 Article 20 “Any unit or individual that intends to apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the matter to the patent administration department under the State Council for confidentiality examination. Such examination shall be conducted in conformity with the procedures, time limit, etc. prescribed by the State Council.

A Chinese unit or individual may file for international patent applications in accordance with the relevant international treaties to which China has acceded. The applicant for such patent shall comply with the provisions of the preceding paragraph.

versione della norma (2000), è stato eliminato il requisito che imponeva l'obbligo all'inventore, sia esso persona fisica o giuridica cinese, che avesse creato un'invenzione nel territorio cinese, di registrare il brevetto prima in Cina. In questo obbligo vi rientravano anche le società a partecipazione estera (*foreign invested enterprises*), le quali vedevano pregiudicarsi i propri interessi; spesso infatti accadeva che i centri di innovazione scientifica e tecnologica fossero situati in Cina ma l'invenzione era frutto di una cooperazione con soggetti stranieri. La prassi aveva dunque dato vita ad un fenomeno di elusione della normativa poiché le multinazionali percorrevano due vie: o ignoravano palesemente il requisito di registrare prima in Cina in forza del fatto che l'obbligo non fosse sanzionato; altrimenti cedevano i propri diritti sulle creazioni alle società madri all'estero prima di depositare la domanda in Cina.²¹³ L'eliminazione del requisito ha fatto sì che il richiedente, a prescindere dalla sua nazionalità, se ha realizzato l'invenzione in Cina, debba solo prima presentare la domanda al

The patent administration department under the State Council shall handle international patent applications in accordance with the relevant international treaties to which China has acceded and the relevant provisions of this Law and regulations of the State Council.

With regard to an invention or utility model for which an application is filed for a patent in a foreign country in violation of the provisions of the first paragraph of this Article, if an application is also filed for the patent in China, patent right shall not be granted.”

213 Terza Riforma della legge sul Brevetto Cinese: novità principali, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Giuffrè. <http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>

dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato, cosicchè quest'ultimo effettui "l'esame di confidenzialità e sicurezza". Dopodichè il titolare può depositare la domanda di brevetto all'estero oppure una domanda di brevetto internazionale.

Per il deposito di quest'ultimo si osservano i trattati internazionali a cui la Repubblica popolare cinese aderisce²¹⁴, la presente legge e le relative disposizioni del Consiglio di stato. A differenza del passato, laddove il nuovo requisito di cui all'art. 20LB non venga rispettato scatta una sanzione, quale la mancata concessione del brevetto cinese.

Si prevede poi che qualora un soggetto violi l'art. 20 e conseguentemente riveli segreti nazionali, sarà punito con sanzione disciplinare-amministrativa e se il comportamento costituisce reato se ne accerta la responsabilità penale (art. 71LB).

Per quanto riguarda la procedura, la durata dell'esame di confidenzialità etc., la legge non disciplina nessun contenuto, rinviando al regolamento attuativo. Quest'ultimo prevede all'art. 8 che qualsiasi entità debba presentare la domanda per brevetto e la descrizione della soluzione tecnica al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato prima del

214 Il richiedente straniero può decidere di estendere la protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale oltre i confini nazionali nel rispetto delle procedure esplicitate dal Paten Cooperation Treaty. Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op. cit. p.93

deposito all'estero o presso l'Ufficio ricevente la domanda internazionale di brevetto. Se dall'esame della domanda di brevetto, l'Ufficio brevetti cinese (dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato) riscontra un contenuto che pregiudica l'interesse pubblico o la sicurezza nazionale, e ritiene di conseguenza che è necessario mantenere il contenuto dell'invenzione confidenziale, deve tempestivamente notificare al richiedente che sarà effettuato l'esame di confidenzialità.

Per cercare anche di sfoltire il lavoro dell'Ufficio Brevetti e limitare i costi amministrativi, si è previsto un meccanismo di silenzio assenso qualora dopo 4 mesi dalla data di deposito il richiedente non abbia ricevuto la notifica.

Laddove invece l'Ufficio notifichi, dovrà effettuare l'esame e decidere per poi avvisare il richiedente se il contenuto della domanda debba rimanere confidenziale o meno. Anche rispetto a questa seconda notifica, si utilizza il meccanismo del silenzio assenso con un termine però di 6 mesi.

9.2. I termini e le modifiche per il brevetto internazionale.

Attraverso le procedure prescritte dal *Patent Cooperation Treaty*²¹⁵ e dal suo regolamento d'esecuzione recentemente

215 Per il testo completo consultare il sito:
<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct.pdf> 27/08/2014

modificato²¹⁶ ed entrato in vigore il 1° Luglio 2014, il richiedente può estendere i propri diritti di proprietà intellettuale oltre il confine nazionale. Le norme prevedono che il periodo che va, dalla data di deposito alla data di concessione del brevetto, sia da dividere in due fasi: la fase internazionale e la fase nazionale. Le regole da seguire nell'una e nell'altra fase sono differenti.

Partendo dalla prescrizione dei termini per l'estensione di una domanda di brevetto internazionale PCT nella fase nazionale cinese, vediamo che l'art. 104RA è conforme agli artt. 22 e 39²¹⁷ PCT. Colui che richiede la domanda internazionale, entro trenta mesi dalla data di priorità deve adempiere alle formalità prescritte nel seguente modo: deve presentare una dichiarazione scritta in lingua cinese per l'entrata nella fase nazionale, dove

216 Adottato il 19 Giugno 1970, e modificato il 14 Aprile 1978, il 3 Ottobre 1978, il 1° Maggio 1979, il 16 Giugno 1980, il 26 Settembre 1980, il 3 Luglio 1981, il 10 Settembre 1982, il 4 Ottobre 1983, il 3 Febbraio 1984, il 28 Settembre 1984, il 1° Ottobre 1985, il 12 Luglio e il 2 Ottobre 1991, il 29 Settembre 1992, il 29 Settembre 1993, il 3 Ottobre 1995, il 1° Ottobre 1997, il 15 Settembre 1998, il 29 Settembre 1999, il 17 Marzo 2000, il 3 Ottobre 2000, il 3 Ottobre 2001, il 1° Ottobre 2002, il 1° Ottobre 2003, il 5 Ottobre 2004, il 5 Ottobre 2005, il 3 Ottobre 2006, il 12 Novembre 2007, il 15 Maggio 2008, il 29 Settembre 2008, il 1 Ottobre 2009, il 29 Settembre 2010, il 5 Ottobre 2011, il 9 Ottobre 2012 ed il 2 Ottobre 2013. Per il testo completo del regolamento si veda il sito: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct_regs.pdf 27/08/2014

217 L'articolo 22 PCT fa parte del capitolo I rubricato "domanda internazionale e ricerca internazionale", mentre l'articolo 39 PCT rientra nel II capitolo "esame preliminare internazionale". Entrambi gli articoli disciplinano l'adempimento di alcune formalità come le copie, la lingua e le tasse.

annota il numero della domanda internazionale e la tipologia di protezione per brevetto. Inoltre l'istante deve pagare le tasse che la presente legge e i suoi regolamenti impongono²¹⁸. Nel caso in cui la domanda internazionale sia presentata in lingua straniera, occorre reperire la versione della descrizione, del riassunto e delle rivendicazioni presenti nella domanda originaria, in lingua cinese. Se vi è una tavola allegata alla domanda e al riassunto, se ne deve fornire un duplicato. infine è doveroso inserire nella dichiarazione suddetta il titolo dell'invenzione, il nome o la ragione sociale, l'indirizzo del richiedente nonché il nome dell'inventore. Se la domanda non presenta quest'ultime formalità o manca il pagamento di una tassa, il SIPO lo deve notificare al richiedente il quale si vede annullare la domanda, se entro il termine indicato non adempie. Se il richiedente ha presentato la dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale e i documenti allegati in lingua cinese, il

218 Le tasse a carico del richiedente ai sensi dell'art.93RA sono le seguenti: 1) la tassa di domanda, l'eventuale tassa supplementare di domanda, la tassa di stampa della pubblicazione, la tassa di rivendicazione della priorità

2) la tassa di esame sostanziale per la domanda di brevetto per invenzione, la tassa di riesame

3) la tassa di registrazione, la tassa di stampa del pubblico avviso, la tassa annuale

4) la tassa per la richiesta di reintegrazione del diritto, la tassa per la richiesta di proroga di un termine

5) la tassa per le modifiche delle informazioni registrate, la tassa di richiesta del rapporto di valutazione del brevetto, la tassa di richiesta per la dichiarazione di nullità del brevetto.

Comunque per una panoramica generale sulla tassazione dei brevetti si veda il capitolo IX del RA.

SIPO assegna un numero alla domanda, stabilisce la data di entrata nella fase nazionale e lo notifica al richiedente.

Se nel termine di trenta mesi il richiedente non ha adempiuto, la legge gli concede, a seguito del pagamento di una sovrattassa per il ritardo, di adempiere alle suddette formalità entro trentadue mesi dalla data di priorità.

Anche se nella legge brevetti sono disciplinate delle ipotesi di proroga del termine per l'esercizio di un diritto posto in essere dal richiedente, il termine aggiuntivo di due mesi non è previsto come una proroga²¹⁹. Le sole ipotesi di proroga sono disciplinate all'art. 6LB nel caso in cui l'esercizio sia impedito a causa di forza maggiore o di un ragionevole motivo²²⁰.

L'efficacia della domanda internazionale viene meno se durante la fase internazionale la domanda viene ritirata o si considera come tale, oppure se scade il termine dei trentadue mesi e le formalità prescritte non siano adempiute²²¹. In caso di decadenza della domanda non è possibile nemmeno chiedere una proroga dei termini.

²¹⁹ Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, *La tutela della proprietà industriale in Cina*, op. cit., p.95.

²²⁰ Se era previsto un termine e il richiedente non adempie perdendo il suo diritto, entro due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento e comunque non oltre i due anni, egli può chiedere di essere reintegrato nel diritto. La parte interessata avrà l'onere di indicare al SIPO le ragioni e pagare la tassa per la reintegrazione.

²²¹ Nella prassi accade che l'Ufficio brevetti cinese prenda in considerazione solo il termine di trenta mesi dalla data di priorità. Si veda Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, *La tutela della proprietà industriale in Cina*, op.cit., p.95.

CAPITOLO V

LE PROCEDURE DI TUTELA DEL BREVETTO

Sommario: 1.1 Eccezioni alla violazione del brevetto.- 1.2 Le importazioni parallele e “l’Eccezione Bolar”: cenni sul brevetto cinese in campo farmaceutico.- 2.1. Il procedimento amministrativo.- 2.1.1 La protezione dei diritti di PI durante le fiere.- 3.1. La tutela in via giudiziaria: le corti competenti.- 3.2. Le misure cautelari: l’inibitoria e la conservazione della prova.- 3.3. Il risarcimento dei danni.- 4. La tutela giudiziaria degli atti amministrativi.- 5. Alcuni casi di violazione dei diritti di brevetto nella prassi giudiziaria.- 6. Conclusioni: tra tutela giudiziaria e tutela amministrativa, esiste una via preferibile?-

1.1. Eccezioni alla violazione del brevetto.

Il criterio utilizzato per stabilire la portata della tutela del brevetto per invenzione o per modello di utilità si rinviene nel contenuto delle rivendicazioni²²² che è possibile spiegare nella descrizione e nelle tavole allegate²²³. La legge del 2008 introduce agli articoli 62 e 69 tutta una serie di ipotesi che non costituiscono violazione del brevetto. L’articolo 69 dispone che

²²² Si veda espressamente cap.4 par.5.

²²³ Articolo 59LB. Nel secondo comma si precisa come per il disegno industriale allo stesso modo, si dovrà fare riferimento al contenuto delle immagini e delle fotografie.

qualora un soggetto, prima della data di deposito della relativa domanda di brevetto avesse già prodotto o utilizzato quel procedimento produttivo o ciò che ne deriva, oppure avesse già compiuto le dovute operazioni preparatorie per la produzione di quei prodotti o l'utilizzo di quei procedimenti produttivi, possa continuare la produzione o l'utilizzo nel contesto originale senza che ciò costituisca illecito. In secondo luogo, non rientra nei casi di violazione del brevetto la circostanza per cui si utilizzi in caso di necessità quanto brevettato in attrezzature ed equipaggiamenti di mezzi di trasporto esteri che percorrono territori, acque o spazi aerei cinesi ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese dal quale i mezzi provengono, o del trattato internazionale a cui entrambe le nazioni aderiscono, oppure in base al principio di reciprocità. È possibile infine utilizzare il brevetto ad esclusivo scopo di ricerca o sperimentazione specifica senza che sia violata la protezione del brevetto.

1.2. Le importazioni parallele e “l’Eccezione Bolar”: cenni sul brevetto cinese in campo farmaceutico.

Rispetto alla legge del 2001 sono state introdotte delle nuove ipotesi riguardanti le eccezioni alla violazione del brevetto. Per la prima volta, infatti, viene disciplinato il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale nella

prospettiva di aprire il mercato cinese alla liberalizzazione dei prezzi delle merci importate.²²⁴ L'esaurimento dei diritti di brevetti si istaura sul rapporto che vi è tra colui che è titolare dei diritti di esclusiva del brevetto e colui che ha acquistato un prodotto brevettato ed è detentore quindi dei diritti di utilizzazione. Sulla base del principio dell'esaurimento, quando il prodotto brevetto viene ceduto a terzi in maniera legittima, i diritti di esclusiva in capo al cedente si esauriscono. Egli perciò da quel momento non ha più la facoltà di vietare l'utilizzo o la sua ulteriore alienazione posta in essere dall'acquirente.²²⁵ Coerentemente a ciò, l'art. 69 n°1 afferma l'impossibilità in capo al titolare o ad altri soggetti da lui autorizzati di opporsi all'utilizzo, messa in commercio, o importazione dei prodotti brevettati o prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato, dopo che questi siano stati alienati dal titolare del brevetto o da terzi da lui autorizzati.²²⁶ Dal sistema

224 Cit. <http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>. 20/09/2014.

225 Si veda <https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/brevetti/importazioni-parallele.html>. 16/09/2014.

226 L'articolo 69 n°1 era codificato nella versione del 2001 dall'articolo 63LB, ma a differenza di quanto avviene oggi, prima si prevedeva che costituisse violazione del brevetto l'ipotesi di utilizzo, vendita, o messa in commercio da parte di terzi qualora vi fosse stata la prima importazione di prodotto brevettato oppure acquisito direttamente attraverso il procedimento brevettato. Essa infatti costituiva diritto esclusivo del titolare del brevetto. Si veda Terza Riforma della legge sul Brevetto Cinese: novità principali, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Giuffrè, 2010, di Lifang Dong.

di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale deriva la possibilità di importazione in parallelo dei beni protetti. La terminologia “importazione parallela” indica il commercio internazionale di prodotti coperti dai diritti di protezione della PI²²⁷.

Un'altra eccezione di nuova generazione che trova posto nell'articolo 6 è la c.d. “Eccezione Bolar”²²⁸. Essa permette alle industrie farmaceutiche od altri tipi di produttori di farmaci generici di redigere i dossier clinici di farmaci ancora protetti da brevetto; così facendo si agevola la registrazione del generico equivalente e l'ingresso nel mercato quando il brevetto scade²²⁹. Le case produttrici hanno cioè la possibilità di effettuare prove

<http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>

227 <https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/brevetti/importazioni-parallele.html> 16/09/2014. Vi è anche un'accezione in senso lato di importazioni parallele: “quella forma di commercio internazionale in cui l'importatore sfrutta il divario dei prezzi con l'estero per importare un prodotto acquistato all'estero e rivenderlo sul mercato domestico, eludendo i canali di distribuzione del produttore.”

228 Tale clausola prende il nome dalla controversia Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 04/23/1984). La Bolar era un'azienda statunitense produttrice di farmaci generici equivalenti. La Roche l'ha citata in giudizio nel 1984 per violazione del proprio brevetto. Per il testo completo della sentenza si veda: <http://dctf.uniroma1.it/galenotech/legge/bolar.htm>. 16/09/2014.

229 Cit.
http://www.google.it/url?url=http://www.csiunibo.org/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D78%26Itemid%3D68&rct=j&frm=1&q=&esc=s&sa=U&ei=BD0YVOKGEIvTaOfAgJAN&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEP6mC DL8Z0liYPUya0Fsm6iY05ug 16/09/2014.

di bioequivalenza²³⁰ e altri test su un farmaco ancora brevettato, anticipando in media di 2-4 anni l'ingresso del generico sul mercato²³¹. La legge all'art. 69 n°5 dispone che non si ha violazione di brevetto qualora un soggetto produca, utilizzi, od importi medicinali brevettati od attrezzature mediche brevettate con la finalità di fornire informazioni preliminari a valutazioni ed autorizzazioni amministrative future. Tenuto di conto che le aziende farmaceutiche si distinguono in due gruppi, quelle tradizionali (*research-based company*), e quelle generiche (*generics-based company*), solo le prime sono improntate alla ricerca e sviluppo ed utilizzeranno lo strumento del brevetto per la tutela e la commercializzazione del farmaco di nuova generazione²³². Tuttavia, sono proprio le aziende farmaceutiche che producono generici che invece utilizzeranno l'eccezione Bolar al fine di reperire informazioni sul brevetto che sta per scadere e poter essere pronte a richiedere l'autorizzazione per la messa in commercio. L'eccezione però è soggetta ad un limite imposto dal regolamento per la registrazione e l'amministrazione dei farmaci, emanato nel 2002 ed emendato

230 La bioequivalenza è un requisito legale che ogni nuovo farmaco generico deve possedere. Essa consiste nell'avere il medesimo principio attivo e le stesse indicazioni terapeutiche contenuti nel farmaco originariamente brevettato.

231 Cit. <http://www.vita.it/mondo/dal-bolar-ai-trips-istruzioni-per-luso.html> 16/09/2014.

232 Per approfondimenti sui brevetti in campo farmaceutico si veda http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf. 16/09/2014.

nel 2007²³³ dall'Amministrazione statale per alimenti e farmaci (*State Food and Drug Administration*, SFDA). Esso, infatti, impone che la richiesta di produzione e commercializzazione di un farmaco generico dovrà essere presentata alla SFDA solamente due anni prima della scadenza del brevetto. A quel punto la SFDA, verificherà se la domanda è conforme ai requisiti previsti dal suddetto regolamento, e in caso affermativo autorizzerà la produzione e commercializzazione dei farmaci dopo la scadenza del brevetto.²³⁴ E' dunque doveroso dare atto alla Cina dello sforzo di portare avanti due interessi contrapposti ma altrettanto importanti quali da una parte il progresso tecnologico e dall'altra l'accessibilità ai farmaci.²³⁵

2.1. Il procedimento amministrativo.

Dopo l'ingresso nella WTO, la Cina ha dovuto innalzare gli standard minimi volti alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, così le successive modifiche alla legge brevetti ed ai suoi regolamenti attuativi hanno dato vita ad un sistema

233 Si veda <http://www.chinalawandpractice.com/Article/1777254/Channel/7576/Do-Clinical-Drug-Trials-Trigger-Imminent-Infringement.html> 16/09/2014.

234 M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit. p.22.

235 Si vedano <http://www.biotechinitaly.com/pdfUffici/ProprietaIntellettualeInCina.pdf> e http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf. 16/09/2014.

contro le violazioni del brevetto improntato su una tutela a doppio binario, amministrativo e giudiziario.²³⁶ Durante l'epoca della rivoluzione culturale in cui la maggior parte degli apparati burocratici erano stati eliminati, l'unica via percorribile risultava quella amministrativa, potendo contare su un corpo funzionante e continuo.²³⁷ Gli organi di riferimento in materia di brevetti sono i già citati SIPO²³⁸ e PRB²³⁹, ognuno con proprie funzioni. Data la complessa articolazione del territorio cinese, per rendere efficiente la protezione brevettuale occorre delegare ai livelli inferiori il controllo delle violazioni sui brevetti. A questo proposito, “a livello di province, regioni autonome, municipalità poste sotto il

236 Timoteo M., le procedure di tutela: il sistema del doppio binario, in Orlandi R., Lipparini A., Polvani G. e Tunioli R., (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina. Una strategia per le aziende italiane*, Bologna, 2008, p.45.

237 Per quanto riguarda gli organismi amministrativi, il primo a tornare efficiente fu l'Amministrazione statale per l'industria ed il commercio (SAIC). Quest'apparato dapprima autonomo, ha poi subito un inglobamento da parte del Ministero dell'economia e del commercio ai tempi della rivoluzione culturale. Al tramonto dell'epoca maoista, ha assunto competenze autonome fino ad arrivare ai giorni nostri. Ad esso compete il controllo sulla regolamentazione del mercato e in materia di contraffazione dei marchi ed in casi di concorrenza sleale. Si veda Timoteo M., le procedure di tutela: il sistema del doppio binario, in Orlandi R., Lipparini A., Polvani G. e Tunioli R., (a cura di), p.45-46.

238 Lo State Intellectual Property Office si occupa dell'esame delle domande di brevetto e del rilascio della certificazione brevettuale.

239 Il Patent Reexamination Board è chiamato per esaminare i ricorsi contro il rigetto della domanda di brevetto.

controllo diretto del governo centrale, e nelle municipalità divise in distretti operano gli Uffici Brevetti.”²⁴⁰

Per quanto attiene al procedimento amministrativo, la disciplina legale si rinviene, oltre che nelle legge brevetti e nel suo regolamento di attuazione, anche nelle Misure per l’attuazione dei diritti di brevetto in via amministrativa²⁴¹. Ai sensi dell’art. 60LB si prevede in primo luogo un tentativo di conciliazione, il quale in caso di esito negativo consente alla parte di adire il tribunale del popolo²⁴² o richiedere al dipartimento amministrativo competente la trattazione della controversia. L’art. 8 delle Misure stabilisce una preclusione alla via amministrativa qualora si sia già intentata un’azione in sede giudiziaria. Al momento della proposizione della domanda davanti all’autorità amministrativa, il ricorrente dovrà presentare le prove circa l’esistenza del diritto e la relativa violazione²⁴³. Le prove possono essere raccolte dalla parte oppure dal notaio. Nel diritto cinese una figura importante ai fini probatori è proprio quella del notaio, il quale oltre ad avere le funzioni tipicamente notarili attinenti alle procedure di certificazione, è competente anche per autenticare prove relative alla violazione su diritti altrui. È dunque preferibile

240 Cit. M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, p. 47.

241 Sono state emanate dal SIPO, e sono entrate in vigore lo stesso giorno, il 17 dicembre 2001. Per il testo completo delle misure si guardi il sito http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=165. 17/09/2014.

242 La via giudiziaria verrà trattata nei prossimi paragrafi (par.3.1., 3.2., 3.3.).

243 Cit. M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit., p. 49.

l'intervento notarile al fine di assegnare maggiore valore alle prove.²⁴⁴ Sempre in materia probatoria occorre fare una distinzione per i brevetti per invenzione e quelli per modello di utilità. In una controversia per la violazione del brevetto per invenzione, se l'oggetto conteso è un nuovo procedimento produttivo di un prodotto, i produttori di tale oggetto devono fornire la prova della differenza tra il loro procedimento produttivo e quello brevettato. Qualora invece la violazione riguardi il modello di utilità, l'ufficio amministrativo nel trattare il caso può domandare alla parte interessata i rapporti di valutazione (*evaluation report*²⁴⁵) rilasciati dal SIPO a seguito della ricerca, analisi e valutazione sul relativo modello di utilità.²⁴⁶

Se la domanda proposta dinanzi all'autorità amministrativa viene accolta, si istaura un procedimento in contraddittorio tra le parti. Qualora il competente dipartimento amministrativo sulla base delle prove già raccolte, in una controversia riguardante la falsificazione del brevetto, decida di proseguire con le investigazioni può espletare i seguenti poteri: può raccogliere ulteriori informazioni relativamente alla violazione

244 Sul tema delle funzioni spettanti al notaio si vedano: la legge sul notariato emanata nel 2005 ed entrata in vigore nel 2006, ed il regolamento sulle procedure notarili del 18 maggio 2006 ed entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno. Per approfondimenti M. Timoteo, *la difesa dei marchi e brevetti in Cina*, op. cit. p. 49 ss.

245 La modifica del 2008 ha sostituito il "search report" con "l'evaluation report".

246 Quanto detto sarà applicato anche di fronte all'organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 61LB.

interrogando le parti interessate; ispezionare i luoghi che in cui si sospetta sia avvenuto tale atto; consultare e duplicare contratti, fatture, libri contabili, e altro materiale riguardante la falsificazione; esaminare i prodotti relativi alla contraffazione, e porvi se del caso sigilli o sequestro.²⁴⁷ Si pone poi in capo alle parti un dovere, non solo di non porsi in contrasto con l'attività investigativa, bensì di collaborazione con le autorità competenti. Ai sensi dell'art. 63LB viene disciplinata in capo a colui che falsifica il brevetto una responsabilità civile, e se il fatto costituisce reato, se ne deve accertare anche la responsabilità penale. Il competente dipartimento amministrativo gli ordina di correggere la propria condotta, ne dà pubblico avviso, e procede alla confisca dei ricavi illeciti ottenuti dal contraffattore. Tra i poteri sanzionatori spettanti all'autorità amministrativa vi è anche quello di comminare una sanzione pecuniaria, la quale può arrivare fino a quattro volte il quantum dei ricavi illeciti se questi vi sono, altrimenti l'autorità potrà comminare fino a 200.000 RMB.²⁴⁸ Per determinare l'ammontare preciso della sanzione si potrà seguire la procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 60LB e coadiuvato dagli articoli 15-20 delle Misure per l'attuazione dei diritti di brevetto in via amministrativa.

Qualora il dipartimento amministrativo accerti la sussistenza della violazione può ordinare ai trasgressori la cessazione

²⁴⁷ Articolo 64LB.

²⁴⁸ 200.000 MRB corrispondono a 25.272euro. www.cambio.euro.it 18/09/2014.

dell'atto. Il presunto contraffattore potrà adire il tribunale del popolo entro 15 giorni dalla notifica, ma se non sceglie questa strategia difensiva e nemmeno ottempera all'ordine, il dipartimento amministrativo può rivolgersi al tribunale per richiedere un ordine coattivo.²⁴⁹

2.1.1. La protezione dei diritti di PI durante le fiere.

Per rendere onore agli sforzi portati avanti dal governo cinese, occorre ricordare che nell'ambito delle procedure amministrative di tutela della PI, nel 2006 sono state introdotte speciali Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante le fiere.²⁵⁰ Prima di questo intervento alcuni enti organizzatori di queste fiere avevano cercato di tutelare la PI attraverso l'emanazione di propri regolamenti chiedendo ai partecipanti delle fiere di rispettarli. Qualora si fosse verificata e accertata l'infrazione, i prodotti venivano ritirati dalla manifestazione, questa era una prima forma di protezione. Essa tuttavia aveva forti limitazioni, non essendo tali regolamenti coordinati con le procedure amministrative. Oggi, in seguito

²⁴⁹ Articolo 60LB.

²⁵⁰ La normativa è stata promulgata dal Ministero del Commercio e dalla State Administration for Industry and Commerce il 10 Gennaio 2006, ed è in vigore dal primo marzo dello stesso anno.

all'attuazione delle Misure prima citate il sistema appare più organico e completo.

Le manifestazioni di questo tipo che si svolgono sul territorio cinese sono circa 4000 e le loro sedi principali sono a Shanghai, Pechino e Canton, seguite a ruota da Dalian, Shenzhen e Zhuhai.²⁵¹ Sono previste delle misure per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale durante questi eventi, i quali possono avere durata superiore o inferiore a tre giorni. Per le fiere commerciali che terminano entro due giorni, l'azienda espositrice può verificare l'eventuale presenza alla manifestazione, di autorità locali quali l' *Administration for Industry and Commerce* (AIC), il *Public Security Bureau* (PSB) o il *Technical Supervision Bureau* (TSB)²⁵². Mentre per le fiere di durata superiore, è prevista "l'istituzione di un Ufficio reclami composto sia dal personale dell'organizzazione fieristica che da funzionari del locale ufficio amministrativo competente per i brevetti".²⁵³ L'ufficio reclami ha funzioni di controllo sui prodotti esposti all'interno della manifestazione ed è competente a ricevere le denunce su sospetti casi di

251 Si veda

http://www.newsmercati.com/Article/Archive/index_html?idn=67&ida=3319&idi=-1&idu=-1 18/09/2014. La Relazione 2009-2012 sull'analisi e previsione degli investimenti riguardanti le fiere in Cina- Analysis and Forecast Report on China's Exhibition Industry Investment of 2009-2012- e' pubblicata sul sito:

<http://www.ocn.com.cn/reports/2006296huizhan001.htm>. 18/09/2014.

252 http://www.newsmercati.com/Article/Archive/index_html?idn=67&ida=3319&idi=-1&idu=-1. 18/09/2014.

253 Cit. M. Timoteo, la difesa di marchi e brevetti in Cina, op.cit. p.51.

contraffazione . Entro le 24 ore successive alla segnalazione, l'ufficio reclami può svolgere delle indagini arrivando ad ordinare il ritiro del prodotto esposto qualora il destinatario dell'atto di denuncia non dimostri la propria estraneità al fatto indicato nel reclamo. Nella prassi spesso accade che il contraffattore, dopo aver ricevuto l'avviso di denuncia, firmi una “ *letter of undertaking*” ovvero una lettera d'intenti con cui s'impegna a non esporre o commercializzare il prodotto contraffatto . Qualora poi il soggetto perpetri nell'illecito per due anni consecutivi, l'organizzatore della fiera ha la facoltà di escluderlo dalla partecipazione alla manifestazione successiva²⁵⁴. La procedura di reclamo è disciplinata nel dettaglio dai regolamenti locali, predisposti ad hoc per le più importanti fiere del paese. Qualora l'ufficio reclamo non riesca a risolvere la questione relativa alla contraffazione durante il periodo della fiera, “trasmetterà entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dell'evento, la pratica al dipartimento competente per territorio”.²⁵⁵

254 Per approfondimenti sulle manifestazioni fieristiche in Cina si veda http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la_tutela_ipr_durante_le_manifestazioni_fieristiche_in_cina.pdf 18/09/2014.

255 Cit. M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op.cit. p.51.

3.1. La tutela in via giudiziaria: le corti competenti.

In base alla legge organica dei Tribunali del popolo²⁵⁶, l'organizzazione giudiziaria riflette una struttura piramidale che costa di quattro livelli, tribunali di base, intermedi e superiori, situati nell'ordine a livello di distretto, prefettura e provincia²⁵⁷, ed al vertice della piramide vi è la Corte suprema la cui sede è situata a Pechino.²⁵⁸ Per comprendere a chi spetti la competenza a trattare le cause di primo grado inerenti alla materia della proprietà intellettuale occorre affidarsi ai comuni criteri di competenza, per territorio, per materia e per valore. L'articolo 29 della legge di procedura civile²⁵⁹ afferma per quel che riguarda il primo criterio che competente ad intervenire è la corte del luogo in cui ha avuto sede il comportamento illecito oppure il luogo in cui il contraffattore ha il proprio domicilio²⁶⁰. Una volta stabilita la competenza territoriale si guarda al

256 Emanata nel 1979 ed entrata in vigore il 1° Gennaio del 1980, è stata emendata nel 1983. Per il testo completo della legge si veda http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=31. 19/09/2014.

257 Si veda cap.3, par 2.1 sul sistema delle corti.

258 M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op.cit. p.52.

259 E' stata promulgata il 27 Ottobre 2007 ed è entrata in vigore il 1° Aprile 2008. Per il testo completo si veda http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=578. 19/09/2014.

260 Specificatamente in materia di brevetti, la SPC ha specificato cosa si debba intendere per "luogo della contraffazione" estendendo siffatta formulazione al luogo in cui il prodotto o il processo produttivo ritenuto contraffatto sia stato prodotto, utilizzato, offerto in vendita, commercializzato od importato. Si veda art. 5 delle interpretazioni sul tema dell'applicazione della legge nelle cause attinenti ai brevetti; e M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, p.52.

criterio per materia al fine di individuare il giudice competente in primo grado. In materia di proprietà intellettuale per risolvere controversie relative alla proposizione di azioni civili, si affida la trattazione della causa alle corti intermedie senza possibilità di deroga. Infine per quanto riguarda la competenza per valore, le corti superiori hanno competenza in primo grado per le controversie di valore superiore ai 200 milioni di Yuan RMB qualora entrambi le parti siano residenti nella circoscrizione della corte, oppure per le controversie di valore compreso tra 100 e 200 milioni di Yuan RMB qualora una delle parti risieda fuori da detta circoscrizione, o sia un cittadino straniero o di Taiwan, Hong Kong o Macao²⁶¹. Le corti inferiori sono competenti in via residuale per tutte le cause di valore inferiore, fatta salva l'ipotesi di delega da parte delle corti superiori nei confronti delle corti di base delle grandi municipalità. In questo caso le corti base hanno competenza per le liti di valore inferiore a 5 milioni di Yuan RMB, e quelle il cui ammontare è compreso tra 5 e 10 milioni di Yuan RMB qualora entrambe le parti abbiano residenza nella circoscrizione della relativa corte intermedia o superiore.²⁶² Per quanto riguarda il ricorso in appello la competenza spetta alla corte immediatamente

261 Articolo 1 delle disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle corti di ogni livello sulle controversie in materia di PI. Sono state emanate il 28 Gennaio 2010 e sono entrate in vigore il 1° Febbraio 2010.

262 Articolo 2 delle disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle corti di ogni livello sulle controversie in materia di PI. M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti, op. cit. p.54

successiva rispetto a quella che ha trattato la controversia in primo grado. Qualora poi si presentino all'interno della controversia interessi nazionali, si può fare ricorso in terzo grado anche alla Corte suprema del popolo²⁶³.

Infine per quanto riguarda il ricorso presso le corti cinesi posto in essere da stranieri, i quali dovranno legalizzare tutti i documenti che hanno intenzione di presentare alla corte, partendo proprio dalla procura alle liti.²⁶⁴

3.2. Le misure cautelari: l'inibitoria e la conservazione della prova.

Ai sensi dell'articolo 66LB qualora il titolare del brevetto od altri soggetti interessati siano in grado di dimostrare²⁶⁵ che terzi abbiano commesso o stiano per commettere atti lesivi del proprio diritto di brevetto, e che se non fermati tempestivamente cagioneranno danni irreparabili al diritto o all'interesse legittimo connesso al brevetto, potrà richiedere alla

263 Nel 1996 la SPC ha istituito al proprio interno una sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale, che poi è stata tradotta nelle corti superiori, a livello provinciale e nelle principali corti intermedie. Si veda cap.3, par. 2.

264 Si veda

http://www.pv.camcom.it/files/TutelaMercato/Proprieta_intellettuale_Schede_Paese/Cina.pdf, 19/09/2014.

265 Devono ricorrere i presupposti per l'adozione di una misura cautelativa: "fumus boni iuris" dato dalle prove dell'atto illecito effettivamente o potenzialmente lesivo e "periculum in mora" costituito dal danno irreparabile in caso di ritardo.

corte di adottare misure urgenti finalizzate ad inibire l'avvio o la prosecuzione dell'atto illecito. Colui che presenta la richiesta deve poi fornire una garanzia economica a pena di rigetto della sua domanda. I termini per concedere quest'inibitoria provvisoria sono di 48 ore estendibili ad altre 48 ore in caso di circostanze particolari (art. 66, 3°LB). Essa è immediatamente esecutiva, ma qualora la parte interessata non sia d'accordo con la decisione presa dalla corte, può chiederne una revisione, la quale però non porterà ad una sospensione dell'esecuzione. In capo al richiedente di questa misura cautelare, la legge riconosce l'onere di istituire l'azione civile di contraffazione entro 15 giorni a pena di revoca di tale provvedimento inibitorio.

Per evitare che questa richiesta non sia solo un motivo per dilatare i tempi di accertamento e lasciare in dubbio la posizione delle parti in causa, si sanziona la proposizione di una richiesta infondata con il risarcimento dei danni cagionati dalla sospensione del comportamento conseguentemente all'ordine del tribunale (art. 66 ultimo comma LB).

Una novità relativa delle legge del 2008 è relativa all'introduzione di una norma in materia di raccolta e conservazione della prova. Qualora il titolare del brevetto o la parte interessata, prima di intentare causa, ritenga che vi sia il rischio che le prove vadano perse, distrutte o successivamente diventino difficili da acquisire può richiedere alla corte il sequestro probatorio (art. 67LB). I commi successivi dell'art.

67 disciplinano le medesime disposizioni viste precedentemente in tema di inibitoria cautelare per quanto riguarda, la garanzia economica, il termine di 48 ore (qui però non viene espressa l'ipotesi di dilatazione per le successive 48 ore), l'immediata esecutività e l'intentare causa entro 15 giorni. Sulla base dell'art. 4 delle Disposizioni per l'applicazione della legge nelle inibitorie provvisorie degli atti di violazione dei diritti di brevetto,²⁶⁶ si stabilisce che il ricorrente dovrà fornire prove circa l'esistenza e la validità del proprio diritto. Per quanto riguarda poi le prove nei procedimenti civili in genere, queste hanno maggiore valenza se raccolte ed autenticate da un notaio²⁶⁷. Inoltre qualora le prove da produrre siano raccolte all'estero, la procedura da seguire è differente, perché si avrà prima l'autenticazione da parte del notaio, l'asservazione e la relativa registrazione presso l'ambasciata cinese del paese in cui è stata raccolta.²⁶⁸ Qualora invece sussistano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento cinese, la questione di quale legge applicare è risolta sulla base del criterio del luogo dove si è verificato l'illecito ai sensi dell'art. 146 dei principi generali di diritto civile.²⁶⁹

266 Emanata il 5 Giugno 2001 ed entrate in vigore il 1° Luglio 2001.

267 Come già accennato si veda cap.5 par. 2.1.

268 M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, p.57.

269 Adottati il 12 Aprile 1986 ed entrati in vigore il 1° Gennaio 1987. Per il testo si veda http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=4. 19/09/2014.

3.3. Il risarcimento dei danni.

L'art. 134 dei Principi generali di diritto civile comprende tra i rimedi percorribili in sede civile l'ordine di interruzione dell'atto illecito, le pubbliche scuse, il ristabilimento della reputazione e il risarcimento dei danni. Su quest'ultima tematica le corti si sono interrogate molte volte non riuscendo tuttavia a determinare un quantum di risarcimento soddisfacente per colui che aveva subito la violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Avendo già sottolineato il forte disagio che sussisteva a livello di formazione professionale delle corti, possiamo meglio comprendere la sussistenza del problema. Grazie alle nuove riforme che hanno portato alla creazione di figure forensi più preparate e strumenti più precisi e pertinenti in materia di proprietà intellettuale oggi la situazione è sicuramente migliore rispetto agli anni passati, ma occorre non adagiarsi sui progressi ottenuti al fine di ottenere una tutela effettiva basata sul risarcimento del danno anche qualora non si sia potuti intervenire per impedire la violazione. Nella vecchia legge brevetti i criteri di quantificazione del danno erano calcolati sulla base delle perdite subite dal titolare del brevetto, dei profitti illegittimamente ottenuti dal contraffattore, e del multiplo dell'importo della royalty di un brevetto dato in licenza. Quando però si riteneva che la royalty non fosse adeguata o non era proprio stata fissata nel contratto di licenza, la Suprema corte ha disposto nelle sue interpretazioni la

previsione della compensazione legale dei danni per un importo che variava da 5.000 RMB a 300.000 RMB, non superando anche in caso di danno maggiore la soglia massima di 500.000 RMB.²⁷⁰ L'attuale art. 65LB innalza la soglia del quantum di risarcimento stabilendo che qualora il danno, il ricavo illecito e la royalty non si riescano ad identificare, la corte condanna il contraffattore al pagamento di un risarcimento che ammonta tra un minimo di 10.000 RMB e un massimo di 1.000.000 RMB, tenuto conto della tipologia del brevetto, del carattere dell'atto illecito e della gravità del caso concreto. Inoltre nel calcolo del risarcimento include anche le "ragionevoli spese sostenute" in cui rientrano le spese legali, quelle per le legalizzazioni e gli accertamenti notarili ed infine quelle relative alla raccolta e conservazione di prove.²⁷¹

Fino a una decina di anni fa le corti dunque si pronunciavano sul risarcimento del danno liquidando sempre un ammontare relativamente basso in confronti agli standard occidentali. Questa tendenza ha iniziato ad invertirsi all'indomani degli ultimi progetti di riforma delle leggi in materia di proprietà intellettuale. Ad esempio in materia di brevetti i segnali più importanti sono emersi da alcuni casi giurisprudenziali, quali la controversia tra il gruppo cinese CHINT Electric ed una joint

²⁷⁰ <http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>.

²⁷¹ M. Timoteo, *la difesa dei marchi e brevetti in Cina*, op. cit. p. 61.

venture della Schneider Electric francese²⁷² e quella in cui le parti in causa erano la società cinese Holly Communications e la coreana Samsung Electronics co. La prima lite aveva ad oggetto un disgiuntore²⁷³ a basso voltaggio ideato dalla società Schneider in Europa e poi sviluppato in Cina da CHINT. Quest'ultima adiva la corte intermedia di Wenzhou al fine di far condannare la società francese per la violazione del proprio brevetto per modello di utilità. La Schneider Electric si è rifiutata di presentare davanti alla corte tutta la documentazione inerente l'attività di contraffazione, perciò è stata condannata dalla corte al pagamento di un risarcimento pari a 334.000.000 Yuan RMB calcolato sulla base della retrovisione degli utili.²⁷⁴

Il secondo caso aveva invece ad oggetto la violazione di un brevetto sui telefoni cellulari "dual-mode" che erano in grado di supportare gli standard GSM/CDMA. La Samsung perse la causa e la corte intermedia di Hangzhou liquidò un risarcimento pari a 50.000.000 Yuan RMB²⁷⁵.

Date le ingenti somme a cui le varie società sono state condannate, a queste pronunce seguirono accesi dibattiti sui criteri volti a stabilire l'ammontare del risarcimento, fino a che

272 Per approfondire il caso in questione si veda <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=258>. 19/09/2014.

273 Definizione "...sono gli interruttori provvisti di un sistema automatico di apertura per particolari condizioni di esercizio". <http://www.treccani.it/enciclopedia/interruttore/>. 19/09/2014.

274 M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit. p.60.

275 Cit. nota precedente.

non intervenne la Corte suprema con un'interpretazione, stabilendo quale criterio per il risarcimento del danno la misura in cui, l'illecito utilizzo dell'altrui brevetto abbia inciso nella riscossione degli illeciti profitti da parte del contraffattore.²⁷⁶

4. La tutela giudiziaria degli atti amministrativi.

L'entrata nella WTO, comporta per la Cina l'assunzione di nuovi impegni, tra i quali quelli relativi alla regolamentazione del commercio internazionale, che innovano tutto il sistema giuridico cinese. Nel protocollo di adesione I, 2, D, si afferma che la Cina si impegna espressamente a “designare organi giudiziari competenti per il controllo di tutti gli atti amministrativi” ed “anche laddove sia prevista una procedura amministrativa di controllo della legittimità degli atti della pubblica amministrazione, sia comunque attribuito agli aventi diritto di adire gli organi giurisdizionali”.²⁷⁷ Il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi era già contemplato dalla legge sulla procedura amministrativa del 1989²⁷⁸, ma è stato introdotto all'interno delle normative riguardanti la proprietà intellettuale con le riforme degli anni 2000.

²⁷⁶ Cit. nota precedente.

²⁷⁷ R. Cavalieri, l'adesione della Cina alla WTO, op.cit. p. 30.

²⁷⁸ Per il testo integrale della legge si veda http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=325. 20/09/2014.

Il ricorso all'autorità giurisdizionale è possibile anche contro le decisioni adottate dall'Ufficio brevetti locale, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Per quanto concerne la legge di procedura amministrativa, essa prevede all'articolo 17 che qualora si voglia impugnare l'atto di un organo amministrativo, si dovrà adire la corte che opera nella stessa circoscrizione del suddetto organo. La corte si pronuncerà rigettando il ricorso oppure opterà per un annullamento parziale o totale del provvedimento oggetto della causa. Quest'ultimo caso si verificherà ai sensi dell'art. 54LPA qualora vi sia un vizio di inadeguatezza di prove rilevanti, per erronea applicazione della legge o dei regolamenti, per violazione delle norme di procedura, in caso di eccesso di autorità o abuso di poteri.²⁷⁹

In parallelo al ricorso all'autorità giudiziaria abbiamo visto che il soggetto che vi ha interesse, può anche chiedere il riesame dell'atto amministrativo presentandosi di fronte all'organo superiore rispetto a quello che ha emesso il provvedimento. L'intervento dell'autorità giudiziaria è ammesso anche avverso le decisioni della Commissione per il riesame riguardanti procedimenti di riesame ed invalidazione dei brevetti.²⁸⁰ La competenza spetta generalmente alla prima corte intermedia di Beijing e in secondo grado alla corte superiore di Beijing.²⁸¹

²⁷⁹ Si veda anche M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina.

²⁸⁰ Articoli 41LB e 45LB. Per approfondimenti si veda il capitolo 4, paragrafi 7.1 e 7.2.

²⁸¹ M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit., p.63.

Negli ultimi anni, anche grazie all'utilizzo di questa procedura in casi celebri di violazione del brevetto, si è avuto un incremento delle richieste di revisione giudiziaria degli atti amministrativi.

5. Alcuni casi di violazione dei diritti di brevetto nella prassi giudiziaria.

In tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale uno dei temi più delicati ed al contempo interessanti è sicuramente quello dei brevetti in campo farmaceutico. Nella prassi fino a diversi anni fa accadeva che in Cina si copiassero farmaci brevettati all'estero per non pagare l'elevato costo del brevetto farmaceutico²⁸² ed avere al tempo stesso una garanzia di tutela della salute. Per altro il governo cinese destinava pochissime risorse da investire nella ricerca e sviluppo di tale settore. Tuttavia, recentemente il governo cinese ha sostenuto senza equivoci la propria posizione a sostegno dell'industria biomedica con la volontà di diventare un punto di riferimento a livello mondiale in campo farmaceutico²⁸³. Tuttavia il sistema giudiziario risulta contraddittorio dinanzi a questo settore,

282 Per uno sguardo d'insieme sui brevetti i loro costi a livello di ricerca biomedica e la relativa regolamentazione si veda

<http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/1/articles/ferrara.pdf>. 19/09/2014.

283 <http://www.agichina24.it/la-parola-allesperto/notizie/industria-farmaceutica-cinesebr-/incerto-destino-da-fuoriclasse>. 19/09/2014.

creando incertezza nella risoluzione delle controversie riguardanti i brevetti in campo biomedico.

Degni di nota sono due casi in materia di brevetti, il primo riguardante la controversia tra la Sankyo Co., e la Beijing Wansheng Drug Industry Co., Ltd , mentre il secondo ha ad oggetto il farmaco “Viagra”²⁸⁴.

Per quanto riguarda il primo caso, la Sankyo è un’impresa giapponese che deteneva dal 1992 un brevetto avente ad oggetto un farmaco che regolava la pressione sanguigna. Questo brevetto, registrato in Cina presso il SIPO è stato violato da una società cinese, la Wansheng. Sankyo cita in giudizio la società cinese per indebito utilizzo di quello stesso brevetto a scopo produttivo. Come spesso accade, di fronte ad un’accusa di contraffazione, il convenuto in giudizio invece di difendersi in quella sede, propone l’apertura di una procedura amministrativa per far dichiarare invalido il brevetto²⁸⁵. Questa

284M. Timoteo, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell’ordinamento cinese: rimedi amministrativi e giudiziari, in Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, (a cura di), La tutela della proprietà industriale in Cina, 2008, p. 140 e ss.

285 Lo studioso Carlo Geremia nella sua opera “Proteggere il brevetto in Cina: rimedi amministrativi e giudiziari, in Commercio internazionale, fascicolo 11, 2004, p.10” osserva come si riveli particolarmente pericolosa una domanda d’invalidità qualora il brevetto sia per modello d’utilità. Come infatti abbiamo già osservato nel capitolo 4, il brevetto in questo caso viene rilasciato senza la sottoposizione del modello d’utilità all’esame sostanziale, esponendolo così maggiormente al rischio di annullamento per difetto di uno dei requisiti di rilascio. Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, in saggio a cura di M. Timoteo, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell’ordinamento cinese: rimedi amministrativi e giudiziari, 2008, p. 133.

strategia, salvo che la richiesta d'invalidità sia palesemente infondata, sospende il procedimento in sede civile fino alla conclusione di quello in sede amministrativa. Il medesimo piano è seguito anche dalla società cinese, la quale propone il giudizio d'invalidità innanzi alla Commissione per il riesame dei brevetti. Quest'ultima accetta il ricorso, ma la corte a differenza della prassi comune, decide di non sospendere il giudizio di contraffazione. La cinese Wansheng fornisce prove sufficienti a convincere il tribunale intermedio n°2 della municipalità di Beijing che l'utilizzo del brevetto è avvenuto con lo scopo non produttivo, bensì di "sperimentazione di un nuovo procedimento produttivo". Poiché l'art. 61, 1° comma LB afferma che qualora una controversia per violazione del brevetto per invenzione attenga ad un nuovo procedimento produttivo, il presunto contraffattore deve fornire la prova che il suo procedimento sia diverso da quello brevettato, tale condotta non risulta lesiva del diritto di brevetto. Per cui la corte ritiene pienamente lecita la condotta della società cinese Wansheng.²⁸⁶ Per quanto invece il secondo caso, i protagonisti sono la società statunitense Pfizer²⁸⁷ produttrice del farmaco "Viagra" ed un gruppo di produttori farmaceutici cinesi.

²⁸⁶ Si veda op. cit. nota precedente.

²⁸⁷ "Pfizer Società farmaceutica statunitense con sede a New York. Fu fondata nel 1849 da due giovani chimici e imprenditori, Charles P. e Charles Erhart, di origine tedesca. Dalla chimica fine, la P. passò in breve tempo alla farmaceutica, grazie anche alla crescente richiesta di acido citrico che proveniva dalla diffusione di bevande gassose come la Coca

La Pfizer è una società statunitense che ha brevettato il 19 Settembre 2001 il Viagra. Tuttavia, nel 2002 un gruppo di produttori farmaceutici cinesi ha fatto domanda alla Commissione per il riesame al fine di invalidare il brevetto sul Viagra. Davanti alla Commissione i cinesi hanno accusato la società statunitense di non aver inserito nel modulo di presentazione della domanda per il brevetto tutte le informazioni tecniche, ed in secondo luogo lamentavano la mancanza dei requisiti espressi dall'art. 22LB quali, la novità e l'originalità. La Commissione accolse la richiesta e dichiarò invalido il suddetto brevetto il 5 Luglio 2004. Tenuto in considerazione che l'art. 26LB parla dell'obbligo di deposito della domanda e della relativa descrizione, la quale deve contenere un'esplicita descrizione dell'invenzione così che un tecnico esperto del settore possa realizzarla; la domanda fu accolta proprio sulla base del fatto che la descrizione del farmaco in questione fosse inadeguata, e un tecnico non fosse in grado, "senza un'ulteriore attività creativa", di riprodurlo. Inoltre le Linee guida per l'esame delle domande di brevetto, che disciplinano in dettaglio la procedura per registrare

Cola. Assorbita nel 2000 l'americana Werner Lambert, attiva nel settore farmaceutico e alimentare, e nel 2003 la svedese Pharmacia (biotecnologie), la P. è oggi la maggior industria farmaceutica mondiale; opera in oltre 150 paesi e investe un'ampia parte del proprio fatturato in ricerca e sviluppo (laboratori e centri di ricerca sono concentrati negli USA e in Gran Bretagna). "<http://www.treccani.it/enciclopedia/pfizer/>". 20/09/2014.

un'invenzione in Cina, prevedono delle ipotesi per cui la mancanza di informazioni nella descrizione allegata alla domanda di brevetto farebbe rigettare la domanda di brevetto per assenza del requisito dell'applicazione industriale di cui all'articolo 22LB. Le Linee guida, elencano tra le ipotesi: "1. La descrizione si limita ad enunciare un obiettivo o un risultato, senza specificazioni tecniche suscettibili di sviluppi applicativi da parte di esperti del settore di riferimento dell'invenzione; 2. La descrizione contiene le specificazioni tecniche, ma queste sono caratterizzate da elementi di ambiguità e vaghezza che inficiano gli sviluppi applicativi da parte degli esperti del settore di riferimento dell'invenzione; 3. La descrizione contiene le specificazioni tecniche, ma un esperto del settore non ha la possibilità di risolvere ogni problema tecnico sulla loro base; 4. L'oggetto della domanda di brevetto contempla la soluzione di un problema tecnico attraverso una serie di misure, ma un esperto del settore di riferimento non è in grado, sulla base della descrizione stessa, di utilizzare una delle suddette misure; 5. La descrizione riguarda la risoluzione di un problema tecnico non accompagnata da evidenze sperimentali, in un caso in cui la risoluzione può essere stabilita solo sulla base di una conferma proveniente dall'evidenza sperimentale."²⁸⁸

²⁸⁸ Linee guida per l'esame dei brevetti emanate nel 2001, sono state emendate nel 2006 e nel 2010. M. Timoteo, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell'ordinamento cinese: rimedi amministrativi e giudiziari, in Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, (a cura di), La

Nei fatti, i produttori farmaceutici cinesi hanno evidenziato che la mancanza di informazioni nella descrizione, atteneva alle evidenze sperimentali e alle applicazioni del principio attivo del farmaco, quale “Sildenafil citrato”. Esso appartiene “ad una sottoclasse di prodotti per la quale è necessario allegare ulteriori dati emersi dai test effettuati sul principio e sugli effetti ad esso collegati.”²⁸⁹

La Pfizer, insoddisfatta di questa decisione nel Settembre 2004 avvia un procedimento amministrativo davanti alla corte intermedia n°1 della municipalità di Beijing. Con una decisione che sorprende, la corte ribalta quanto deciso dalla Commissione, ritenendo sufficienti gli elementi descrittivi proposti nella domanda di brevetto, e riconosce la validità dello stesso nel Giugno del 2006. Molte altre aziende farmaceutiche avevano tentato di invalidare il brevetto sul Viagra e non appena la corte emise il verdetto, presentarono appello presso la corte superiore di Beijing, la quale non smentisce quanto precedentemente affermato e chiudendo in maniera definitiva la vicenda il 7 Settembre 2007.

Il caso divenne di fama internazionale dando luce e rilievo dunque al procedimento di revisione giudiziaria dei

tutela della proprietà industriale in Cina. e M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op. cit. p. 65.

289 Cit. op. nota precedente.

provvedimenti amministrativi in materia di proprietà intellettuale fino ad allora poco utilizzato.²⁹⁰

6. Conclusioni: tra tutela giudiziaria e tutela amministrativa, esiste una via preferibile?

Dopo le numerose considerazioni sui rimedi esperibili in caso violazione di un brevetto fin qui sottolineati, viene da chiedersi quale sia, tra l'azione amministrativa e quella giudiziaria la via preferibile da intraprendere per un soggetto leso. Se da una parte la via amministrativa è stata la prima ad essere utilizzata, potendo avvalersi all'alba delle riforme di apparati burocratici in grado di supportare questa scelta, dall'altra non si può non tenere conto degli enormi progressi promossi dal governo cinese per la professionalizzazione dei giudici. La tutela amministrativa offre vantaggi dal punto di vista dell'economicità e della celerità, a differenza di quanto avviene di fronte ad una corte che risolve il caso mediamente in 18- 36 mesi. Inoltre occorre tenere in considerazione il minor formalismo che reca con sé la procedura amministrativa.²⁹¹ D'altronde la disomogeneità del sistema giuridico ed

²⁹⁰ Le procedure fin qui analizzate non sono esaustive del panorama di rimedi che sono offerti in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, potendo avvalersi anche di una tutela penale e doganale di cui in questo elaborato non si fa cenno.

²⁹¹ Si veda <http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Microsoft-Word-Aippinews-n.-1-2014-draft-1-10.1.20141.pdf>. 20/09/2014.

istituzionale, nonché l'ampiezza del territorio sottolineata nel capitolo III, non rendono questi vantaggi assoluti. Molti uffici amministrativi, specialmente fino a qualche tempo fa, erano oberati di lavoro e non riuscivano a rispondere tempestivamente alle richieste di tutela. Infine, la legge brevetti stessa afferma che non è possibile chiedere ad un ufficio amministrativo né la condanna al risarcimento dei danni, né alcun provvedimento d'urgenza, quali quelli citati al paragrafo 3.2. di questo capitolo. Quindi prima di procedere nella scelta della via preferibile occorre sapere cosa si vuole ottenere dal rimedio stesso, e quanto è complessa la risoluzione della questione, poiché i funzionari degli uffici brevetti locali operanti sotto la supervisione del SIPO non sono dotati di conoscenze tecniche così ampie da risolvere anche le questioni più complesse.

Per quanto riguarda la scelta della via giudiziaria, ad essa non si possono non riconoscere gli enormi progressi fatti, sicuramente maggiori di quelli posti in essere dagli organi amministrativi, avendo le corti come retroscena culturale "la tabula rasa da cui sono poi partite le riforme denghiste".²⁹² Solo nel 1979 la legge sull'organizzazione giudiziaria prevedeva che potesse essere nominato giudice colui che aveva cittadinanza cinese, avesse compiuto 23 anni e godesse di diritti politici (art. 34). Erano gli anni in cui si tentò di riaprire le facoltà di formazione giuridica,

²⁹²M. Timoteo, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell'ordinamento cinese: rimedi amministrativi e giudiziari, in Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, (a cura di), La tutela della proprietà industriale in Cina p. 134.

di rendere attivi gli uffici giudiziari e ripristinare il Ministero della Giustizia. Ma fu solo negli anni novanta che vennero raggiunti i primi risultati degni di nota a livello giudiziario ed in particolare nel settore della PI, dove si istituirono le sezioni specializzate in materia.²⁹³

Arrivando alle soglie del 2000, con i numerosi progetti internazionali che guidarono la Cina verso l'innalzamento dei propri standard giudiziari, il governo promosse sulla carta numerosi progetti per l'affermazione di una sempre migliore efficienza tecnica e professionale delle corti. Di fatto tuttavia rimanevano alcuni problemi che furono portatori di aspre critiche a livello internazionale, prima fra tutti la mancanza di imparzialità ed indipendenza delle corti. Già la legge brevetti del 2000 poneva in essere in capo al soggetto leso la possibilità di adire la corte per ottenere le misure cautelari ed il risarcimento del danno, tuttavia le prime erano concesse in maniera parsimoniosa ed i pagamenti risultavano insoddisfacenti soprattutto per le imprese straniere abituate agli standard occidentali.

È stata l'ultima riforma del 2008 che tra le molte novità ha anche innalzato il quantum del risarcimento, a far sì che i giudici intervenissero in maniera sempre più professionale ed adeguata alle esigenze del caso concreto. Anche per quanto

²⁹³ Nel 1996 la Corte suprema ha istituito al proprio interno una sezione ad hoc in tema di proprietà intellettuale. Successivamente tale sezione, fu introdotta anche all'interno di corti superiori, e nelle principali corti intermedie.

riguarda la scarsa indipendenza dei giudici, si avverte un mutamento della mentalità giuridica che va di pari passo con una nuova classe di giuristi emergenti sempre più aperti al dialogo interno.

L'azione dei tribunali è in continuo aumento, tuttavia la Corte suprema è intervenuta costantemente negli ultimi anni per cercare di frenare il ricorso alle procedure giudiziarie, dovute ai processi di modernizzazione del sistema giuridico cinese²⁹⁴. L'importazione degli standard e dei modelli occidentali ha portato ad un incremento della litigiosità che viene oggi controbilanciata attraverso il ricorso alle procedure conciliative nella fase preliminare dei giudizi, le quali dopo l'intervento della Corte suprema risultano essere in crescita, fino a toccare la soglia del 61.8% nel 2009.²⁹⁵

Da questo quadro emerge come il confronto tra queste procedure, amministrativa e giudiziaria, sia uno degli snodi più interessanti della materia e trovi la sua chiave di volta nella conciliazione, la quale alla fine risulta essere la via consigliata dalla giurisprudenza cinese.

²⁹⁴ M. Timoteo, la difesa dei marchi e brevetti in Cina, op.cit. p. 78.

²⁹⁵ Cit. op. prec.

BIBLIOGRAFIA

ALFORD P. W., *To Steal a Book is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford, 1995.

ANTONELLI F.R., *La “legge sulla legislazione” ed il problema delle fonti nel diritto cinese*, in *Mondo cinese*, n. 119, 2004.

ANTONELLI F.R., *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in TIMOTEO M. (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008.

CAVALIERI R., *L'adesione della Cina alla WTO: implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003.

CAVALIERI R. (a cura di), *Cina: commercio internazionale e investimenti esteri*, Milano, 2006.

CAVALIERI R., *trasferimenti di tecnologia e proprietà intellettuale in Cina*, in CAVALIERI R., SEMPI L. (a cura di), *Commercio internazionale ed investimenti esteri*, 2006.

DI NOVI C., *Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*, disponibile all'indirizzo http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf.

DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in R. ORLANDI - A. LIPPARINI - G. POLVANI - R. TUNIOLI (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina*, Bologna, 2008.

DONG LIFANG, *Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010.

FAIRBANK J.K., *Storia della Cina contemporanea*, Milano, 1988.

FARAH P., *L'adesione della Cina all'organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto*, in *Mondo cinese*, n. 124, 2005.

FERRARA E., *Access to Medicine: Patent, Price Regulation and Prizes*,
disponibile all'indirizzo
<http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/1/articles/ferrara.pdf?rd=1>.

GEREMIA C., *Proteggere il brevetto in Cina: rimedi amministrativi e giudiziari*, in *Commercio Internazionale*, vol. 11, 2004.

LIGUSTRO A. – PICONE P. *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002.

MAZZA, *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006.

MUSSO A., *Proprietà intellettuale e concorrenza sleale nei rapporti UE-Cina. La disciplina antidumping e l'origine geografica delle merci*, in TIMOTEO M. (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008.

ORLANDI R., *L'emersione della Cina nello scacchiere internazionale*, in ORLANDI R. - LIPPARINI A. - POLVANI G. - TUNIOLO R. (a cura di), *La*

tutela della proprietà industriale in Cina. Una strategia per le aziende italiane, Bologna, 2008.

ORLANDI R. - LIPPARINI A. - POLVANI G. - TUNIOLI R. (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina. Una strategia per le aziende italiane*, Bologna, 2008.

TARCHI R., con la collaborazione dei dottori MOTRONI M. e FIUMICELLI D., *Appunti di diritto cinese*. Lo scritto in questione riproduce lo schema delle lezioni svolte dal prof. Xue Jun dell'università di Wuhan e di Pechino nell'anno 2005.

TIMOTEO M., *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005.

M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008.

TIMOTEO M., *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino, 2010.

TIMOTEO M., le procedure di tutela: il sistema del doppio binario, in ORLANDI R., LIPPARINI A., POLVANI G. E TUNIOLI R., (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina. Una strategia per le aziende italiane*, Bologna, 2008.

WEBER M., *Rapporto Cina. Il successo del "socialismo di mercato" e il futuro di Hong Kong*, Torino, 1995.

WEBER M., *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Bologna, 2003. Maria Weber, *il miracolo cinese*, Bologna, 2001.

SITOGRAFIA

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
<http://www.unipi.it/ricerca/applicata/brevetti/11.rtf>.
<http://www.biotechitaly.com>
http://www.cidoie.org/pdf/dossier_cina.pdf.
<http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=bjil&seidir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fsearch%3Fhl%3Dit%26q%3D%253Chttp%253A%252F%252Fwww.mfat.govt.nz%252FTrade-and-Economic-Relations%252F0--Trade-archive%252F0--Tradeagreements%252FChina%252F0-tecfmay04.php%2523Agreement%253E%26meta%3D#search=%22%3Chttp%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2FTrade-and-Economic-Relations%2F0--Trade-archive%2F0--Tradeagreements%2FChina%2F0-tecfmay04.php%23Agreement%3E%22>
<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/China/0-tecfmay04.php#Agreement>.
<http://www.chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/13-Chapt-12-Intellectual-property/index.php>
<http://www.dfat.gov.au/fta/acfta/>
<http://www.cidoie.unimi.it>
http://www.ambpechino.esteri.it/Ambasciata_Pechino/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_economica/Scheda_Paese/Trattati_ultimi_3_anni/.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151578.pdf.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151582.pdf.
<http://www.ipr2.org/>
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/international_cooperation/index_en.htm.
<http://web.esteri.it/trattati/CINA063.pdf>.
<http://www.aginnovazione.gov.it/attivita/processi-di-innovazione-e-internazionalizzazione/cooperazione-italia-cina/>

http://tcc.export.gov/trade_agreements/all_trade_agreements/exp_005362.asp.
<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/02/27/fra-usa-cina-siglato-accordo-contro.html>
<http://www.rainews.it/it/news.php?newsid=9530>.
<http://italian.cri.cn/761/2012/09/20/401s165454.htm>
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/100/100_corr.htm.
www.tuttocina.it/mondo_cinese/108/108_rec.htm
<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-30/la-cina-sara-prima-economia-mondiale-entro-quest-anno-083359.shtml?uuid=ABQMxlEB>
<http://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/comunipopolari.htm>.
www.tuttocina.it/mondo_cinese/094/094/piaz.htm.
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/090/090_timo.htm
Riforma economica e diritto: la disciplina giuridica dei contratti economici internazionali e domestici. Marina Timoteo.
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=164
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=563
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=674
<http://www.dimt.it/2011/03/02/terza-riforma-della-legge-sul-brevetto-cinese-novita-principali-in-studi-in-memoria-di-paola-a-e-frassi-giuffre-2010/>
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=440
<http://www.china-files.com/it/link/25239/il-potere-in-gabbia>.
<http://scholarship.law.campbell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1556&context=clr>
<http://ipr.chinacourt.org>
<http://www.leggcinesi.it/page.asp?Scat=6&Nome=Giurisprudenza>
http://english.sipo.gov.cn/laws/developing/201104/t20110426_601291.html
<http://argomenti.ilsole24ore.com/white-paper.html> 12/08/2014.
<http://www.adi-design.org/upl/Guide%20IPR%20Pechino/Guida%206%20L.pdf>
<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct.pdf>
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct_regs.pdf

<https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/brevetti/importazioni-parallele.html>.
<http://dctf.uniroma1.it/galenotech/legge/bolar.htm>
http://www.google.it/url?url=http://www.csiunibo.org/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D78%26Itemid%3D68&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BD0YVOKGEIvTaOfAgJAN&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEP6mCDL8Z0liYPUya0Fsm6iY05ug
<http://www.vita.it/mondo/dal-bolar-ai-trips-istruzioni-per-luso.html>
http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf.
<http://www.chinalawandpractice.com/Article/1777254/Channel/7576/Do-Clinical-Drug-Trials-Trigger-Imminent-Infringement.html>
<http://www.biotechinitaly.com/pdfUffici/ProprietaIntellettualeInCina.pdf>
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=165.
www.cambio.euro.it
http://news.xinhuanet.com/expo/2006-02/23/content_4216091.htm.
http://www.newsmercati.com/Article/Archive/index_html?idn=67&ida=3319&idi=-1&idu=-1
<http://www.ocn.com.cn/reports/2006296huizhan001.htm>.
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la_tutela_i_pr_durante_le_manifestazioni_fieristiche_in_cina.pdf
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=31
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=578
http://www.pv.camcom.it/files/TutelaMercato/Proprieta_intellettuale_Schede_Paese/Cina.pdf.
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=4
<http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=258>
<http://www.treccani.it/enciclopedia>
http://www.leggcinesi.it/view_doc.asp?docID=325
<http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/1/articles/ferrara.pdf>.
<http://www.agichina24.it/la-parola-allesperto/notizie/industria-farmaceutica-cinesebr-/incerto-destino-da-fuoriclasse>

<http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Microsoft-Word-Aippinews-n.-1-2014-draft-1-10.1.20141.pdf>.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il Professor Calamia per avermi guidato in questo percorso.

Ringrazio il mio babbo e il mio fratello per tutto quello che hanno fatto per me.

Ringrazio la mia Famiglia per essermi stata vicina in molti modi diversi e tutti indispensabili per me. Spero che siano orgogliosi di me, come io lo sono di loro. Grazie per tutte le porte aperte che mi avete lasciato, per i vostri sorrisi e i vostri sacrifici. Nel mio piccolo, voi siete stati il mondo a cui mi sono voluta ispirare per crescere e migliorare.

Grazie a quegli Amici su cui, al di là del tempo e dello spazio, potrò sempre contare.

Grazie a Giacomo, perché l'idea dei brevetti è stata un suo contributo (un po' come tutto quel che mi riguarda del resto), io ho aggiunto la passione per la Cina e lo studio della lingua cinese.

Grazie a P. ed I. perché guarda caso la mia tesi parla spesso di questa sigla come Proprietà Intellettuale. Sono sicura che è un segno del destino.

Grazie Mamma, perché sei sempre stata la mia prima fan, perché hai preso seriamente in considerazione l'idea che "potessi fare sia l'astronauta che il presidente".

